

346.033
FAD
t e1

**TINJAUAN YURIDIS TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP
PELANGGARAN HAK ATAS MEREK SCOTCH WHISKY (PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR: 2654 K/PDT/1994) DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR: 15 TAHUN 2001**

Tesis S2

**Program Studi
Magister Kenotariatan UNDIP**



Oleh :

AGUS FADOLI,SH
B4B 001 093

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

UPF-PUSTAK-UNDIP

**TINJAUAN YURIDIS TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP
PELANGGARAN HAK ATAS MEREK SCOTCH WHISKY (PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG R.I. NOMOR : 2654 K/PDT/1994) DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 15 TAHUN 2001**

TESIS S2

Oleh :

**AGUS FADOLI, SH
B4B 001 093**

KIP-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft.	2184 / T / 0001 / e
Tgl.	3 Feb 04

Telah disetujui

Oleh :

Telah Di Pertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 15 September 2003
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

H.ACHMAD BUSRO, SH, MH.
NIP. 130 606 004

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Prof. I.G.N. SUGANGGA, SH
NIP. 130 359 063

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada Hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya."

(QS. AL BAQARAH:188)

Kupersembahkan Tesis ini untuk:

Papi dan Mami tercinta

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan karunia dan rahmad-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *"Tinjauan Yuridis Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pelanggaran Hak Atas Merek Scotch Whisky (Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 2654 K/Pdt/1994) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2001"*.

Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan dari Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, tentu tidak luput dari segala kekurangan mengingat kemampuan serta pengalaman yang ada pada Penulis sangat terbatas. Akan tetapi berkat adanya bantuan serta dorongan dari Bapak H. ACHMAD BUSRO,SH,MH. Selaku pembimbing penulis sejak awal penulisan sampai selesainya tesis ini.

Di samping itu tersusunnya karya ilmiah ini tak lepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih;

1. Kepada Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, MSc. Sebagai Rektor Universitas Diponegoro,
2. Kepada Prof. Dr. dr. Suharjo Hadisaputro, sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro,
3. Prof. I.G.N. Sugangga, SH sebagai Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro,
4. Para dosen penguji yang arif dan bijaksana memberikan masukan-masukan yang membangun untuk perbaikan dari karya ilmiah ini agar lebih bermanfaat bagi para pembaca semua,
5. Kepada, Suryono Sutarto, SH, MH. penulis ucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya selama di Notariat,
6. Kepada karyawan Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, penulis ucapkan terima kasih atas kesabarannya melayani penulis dalam kegiatan administrasi maupun akademik,
7. Kepada Papi dan Mami tercinta, atas doa restunya,

8. Kepada Om Suparditok, S.Sos. sekeluarga, terima kasih atas dukungan dan bantuannya.
9. Kepada Om Barnas sekeluarga dan Om Tatang sekeluarga.
10. Kepada Keluarga Besar H. ABBAS.R, atas dukungan dan doanya.
11. Kepada Mung Gayor, Sumarjono, Bungik dan Agus Batak, atas dukungannya
12. Kepada Jojo, Handy, Wahyu, Wandy, Bimo, Agung, Akhyar, Lia, mba Teti, mba Arie, mba Made, mba Santy dan semua rekan-rekan mahasiswa Magister Kenotariatan angkatan 2001 kelas A dan civitas IMMK Universitas Diponegoro

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan, bantuan, dan doa yang telah diberikan semua pihak kepada penulis dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Semarang, 15 September 2003

Agus Fadoli, S.H.

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, 15 September 2003

AGUS FADOLI,SH

ABSTRAKSI

Tinjauan Yuridis Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pelanggaran Hak Atas Merek Scotch Whisky (Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 2654 K/Pdt/1994) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2001

Oleh:
Agus Fadoli,SH.

Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan Merek tertentu. Sebuah Merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan sering kali lebih bernilai dibandingkan dengan *asset riil* dari perusahaan tersebut. Pelanggaran hak atas Merek SCOTCH WHISKY (*SCOTCH WHISKY ASSOCIATION*) oleh PT. Golden Dragon, dimana nama SCOTCH adalah kata geografis, yang memberikan petunjuk tentang asal barang-barang dari daerah geografis Scotlandia, dalam hal ini Merek SCOTCH WHISKY yang berasal dari Scoilandia telah mendapatkan hak atas Merek tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya ada Merek lain yang menggunakan nama SCOTCH oleh PT. Golden Dragon yang juga didaftarkan juga ke Departemen Kehakiman qq. Direktorat Patent dan Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data adalah data sekunder yang menggunakan analisa kualitatif.

Tuntutan *The Schocth Whisky Assosiation*, sebelum ada perubahan Undang-Undang Merek tahun 2001, ternyata belum dapat berhasil karena dalam Undang-Undang Merek yang pada saat putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Agustus 1996, nomor 2654 K/Pdt/1994 diucapkan belum mengakui wewenang dari asosiasi ini, sebab belum dikenal indikasi goeografis atau indikasi asal. Sesuai dengan perjanjian TRIP'S maka telah dimasukan pula pengertian indikasi geografis dan indikasi asal ini dalam undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merèk yang mengatur mengenai indikasi geografis dan indikasi asal, ternyata akhirnya pihak usahawan Indonesia ini menyadari kesalahannya dan telah bersedia secara sukarela tidak memakai lagi indikasi geografis ini. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut diatas dan untuk menumbuhkan iklim usaha yang sehat maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2001 tentang Merek untuk menggantikan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 1992 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1997, yang lebih memberikan perlindungan hukum yang memadai.

ABSTRACT

JURIDICAL VIEW OF COMPENSATION CLAIM ON THE BREAKING OF THE RIGHT ON TRADEMARK OF SCOTCH WHISKY (THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DECISION NUMBER : 2654 K/Pdt/1994) RELATED WITH THE LAW (UNDANG- UNDANG) NUMBER 15 YEAR 2001

**BY :
AGUS FADOLI, SH.**

Trademark is so important in advertisement and marketing because public often relate a quality or reputation of goods and services by the certain trademark. A trademark can be a very valuable treasury commercially. Trade mark of a company frequently more valuable than the real asset of the company. The breaking of Right on Trade mark of SCOTCH WHISKY (SCOTCH WHISKY ASSOCIATION) by PT. Golden Dragon, in which the name of SCOTCH is a geographical term which provides an information about the origin of goods from the geographical region of Scotland, in this case the trade mark of SCOTCH WHISKY is from Scotland got the right on trade mark first. Then, there was the other trademark used the name of SCOTCH by PT. Golden Dragon which was also registered to the Justice Ministry qq. Directorate of Patent and Copyright. This research used a normative-juridical approach method, with the data source was secondary data by using qualitative analysis.

The claim of THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION, before there are revisions in the Law (Undang-Undang) of Trade mark year 2001, in fact, it's not succeeded yet because in the Law (Undang-Undang) of Trade mark which was valid at the time of the Supreme Court decision on August 9, 1996, number 2654 K/Pdt/1994 stated not approve yet the authority of this association, because it wasn't known the geographical indication or origin indication. According to the agreement of TRIP'S so it has been also included the definition of geographical indication and origin indication in the Law (Undang-Undang) number 15 year 2001 about Trade mark which ruled about the geographical indication and origin indication, in fact, finally the Indonesian Businessmen side realized their mistake and willing sincerely not to use anymore this geographical indication. To anticipate the matters above and to grow up the healthy business atmosphere so they ruled the Law (Undang-Undang) number 15 year 2001 about Trade mark to replace the Law (Undang-Undang) number 19 year 1992 as it's been revised by the Law (Undang-Undang) number 14 year 1997, which provides more legal protections.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Sistematika Penulisan Tesis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Singkat Tentang HaKI	12
2.1.1. Cabang-Cabang HaKI	12
2.2. Tinjauan Hak Atas Merek	13
2.2.1. Tujuan Perlindungan Merek	13
2.2.2. Perkembangan Hukum Merek di Indonesia	15
2.2.3. Pengertian Merek	18
2.2.4. Klasifikasi/Jenis Merek	18
2.2.5. Pendaftaran Merek	19
2.2.5.1. Syarat-Syarat Merek	20
2.2.5.2. Indikasi Geografis dan Indikasi Asal	22
2.2.5.3. prosedur pendaftaran Merek	24

2.2.5.4. Pengumuman.....	26
2.2.5.5. Keberatan dan Sangahan	26
2.2.5.6. Jangka Waktu Perlindungan Merek.....	27
2.2.6. Perubahan Apresiasi Terhadap Indikasi Geografis .	28
2.2.7. Pemakaian Beritikat Baik oleh Pihak Lain	29
2.3. Pelanggaran Merek	30
2.4. Perlindungan terhadap Merek Terkenal	32
2.5. Pengadilan Niaga untuk Penyelesaian Sengketa Merek.....	33
2.6. Sanksi Atas Pelanggaran	34

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan	37
3.2. Sumber dan Jenis Data	37
3.3. Teknik Analisa Data	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Putusan-Putusan	40
4.1.1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 299/PDT.G/1988/PN.JKT.PST	40
4.1.2. Putusan Mahkamah Agung	69
4.1.3. Analisis Penulis	84
4.2. Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pelanggaran Hak Atas Merek Dalam Kasus Scotch	86
4.2.1. Ketentuan Baru Mengenai Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis	95
4.3. Upaya-Upaya Perlindungan Merek	97
4.3.1. Penanganan Melalui Tindakan Administratif oleh Kantor Merek	97
4.3.2. Penanganan Melalui Hukum Perdata	102
4.3.3. Penanganan Melalui Hukum Pidana	105

BAB V KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan	111
5.2. Saran	113

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia telah bertekad untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material.

Seiring dengan hal tersebut kebutuhan manusia dari waktu ke waktu semakin meningkat, yang mendorong manusia untuk membuat atau menciptakan barang atau produk-produk tertentu. Barang atau produk-produk yang dihasilkan itu mempunyai beraneka ragam jenis, bentuk, maupun ukuran. Diantara barang atau produk yang di hasilkan itu tidak ada yang sama, baik jenis, bentuk, maupun ukurannya. Adapun persamaan dan perbedaan sedemikian rupa adalah karena barang tersebut tidak dibuat oleh satu orang atau satu perusahaan saja melainkan ada dua tiga bahkan lebih orang atau perusahaan yang membuatnya.

Kemudian aneka ragam produk tadi tentu akan di pasarkan oleh produserinya. Dalam pemasaran barang atau produk tadi, produsen memberikan tanda bagi setiap barang yang dihasilkannya yang sifatnya untuk dapat membedakan antara produk atau barang dari buatan produsen yang satu dengan produsen yang lain.

Tanda khusus yang sifatnya membedakan produk-produk ini yang dihasilkan oleh produsen dari berbagai macam jenis barang yang ada dalam lalu lintas perdagangan dewasa inilah yang istilahnya dikenal dengan Merek.

Dalam perkembangannya, seiring dengan perkembangan industri dan perdagangan yang mengalami peningkatan pesat, dunia perdagangan nasional sekarang ini menunjukkan adanya berbagai gejala persaingan yang cukup tinggi yang dapat dilihat dengan adanya tingkat pemanfaatan kapasitas barang-barang produksi nasional yang rendah, perebutan pasar yang sering tidak sehat serta tidak mengindahkan nilai-nilai etis dalam praktek perdagangan.

Menurut Hadi Poernomo, dalam pidatonya pada seminar hukum atas Merek tahun 1961, bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran perniagaan dan yang tidak boleh diabaikan dalam dunia perdagangan adalah faktor Merek.¹

Merek merupakan tanda untuk mengenal barang-barang yang diperdagangkan, lebih itu Merek merupakan citra dari suatu perusahaan. Merek yang sudah dikenal sebagai tanda untuk barang yang bermutu tinggi akan memperlancar penjualan yang berarti mendapatkan keuntungan bagi pengusaha yang bersangkutan.

¹ BPHN, *Seminar Hukum Atas Merek*, Jakarta, Bina Cipta, 1985, hal. 13

Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan Merek tertentu. Sebuah Merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan sering kali lebih bernilai dibandingkan dengan *asset riil* dari perusahaan tersebut.

Merek juga berguna untuk para konsumen. Mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari Mereknya) karena menurut Mereka, Merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari Merek tersebut. Jika sebuah perusahaan menggunakan Merek lain, para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.²

Pendaftaran sebuah Merek yang digunakan untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusikan oleh sebuah perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif Merek tersebut. Pemilik Merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan Mereknya tanpa ijin. Merek sering merupakan logo yang terkenal dan menjadi komoditi yang sangat bernilai misalnya Levis Jeans, baju Gucci atau jam Rolex. Membangun hubungan antara produk dan usaha menciptakan reputasi yang bernilai atau

² Tim Lindsey, *Et. Al., Hak Kekayaan Intelektual, Suatu pengantar*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 132

“nama baik” (*good will*) merupakan dasar dari kebanyakan perdagangan internasional.

Sehubungan dengan hal itu, dalam praktek perdagangan sehari-hari sudah banyak terjadi pemalsuan, pemiripan dan maupun peniruan Merek, pembajakan Merek-Merek yang terkenal dengan tujuan menarik keuntungan semata-mata yang dilakukan oleh pihak produsen barang dimana jelas sekali keadaan ini menunjukkan persaingan yang tidak sehat/wajar (*unfair trade competition*).

Pembajakan yang terjadi di negara Indonesia dapat mengurangi kepercayaan konsumen atas barang yang akan dibelinya disamping mengakibatkan beredarnya barang-barang yang rendah mutunya (dibawah standard), juga dapat menurunkan kewibawaan hukum negara kita dimata internasional serta menipisnya minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Keadaan ini tentu tidak diinginkan oleh pemerintah Indonesia.

Hal ini bisa kita ambil contoh pelanggaran hak atas Merek SCOTCH WHISKY (*SCOTCH WHISKY ASSOCIATION*) oleh PT. Golden Dragon, dimana nama SCOTCH adalah kata geografis, yang memberikan petunjuk tentang asal barang-barang dari daerah geografis Scotlandia, dalam hal ini Merek SCOTCH WHISKY yang berasal dari Scotlandia telah mendapatkan hak atas Merek tersebut terlebih dahulu antara lain melalui;

1. John Walker & Sons Limited, terdaftar Nomor. 105. 878 tanggal 22 Januari 1975, diperbaharui dibawah nomor. 190.739 tanggal 24 Januari 1985, Merek "JONNNIE WALKER", untuk melindungi: "SCOTCH WHISKY" WHISKY yang berasal dari Scotlandia;
2. Mattew Gloag & Sons Limited, daftar Nomor 108.448 tanggal 12 Desember 1975, diperbaharui dibawah Nomor 192.062 tanggal 6 Maret 1985, Merek "THE FAMOUS GROUSE" dengan gambar untuk melindungi; "SCOTCH WHISKY" WHISKY yang berasal dari Scotlandia;
3. William Sanderson & Son Limited, daftar Nomor 119.571 tanggal 29 Juni 1977, diperbaharui dibawah Nomor 241.739 tanggal 11 Pebruari 1987, Merek "VAT 69", untuk melindungi "SCOTCH WHISKY" yang juga WHISKY yang berasal dari scotlandia tersebut.

Selanjutnya ada Merek lain yang menggunakan nama SCOTCH oleh PT. Golden Dragon yang juga didaftarkan juga ke Departemen Kehakiman qq. Direktorat Patent dan Hak Cipta dengan Nomor 184.131 tanggal 16 agustus 1984, untuk melindungi antara lain: minuman anggur, minuman keras dan likiur, yang mengandung sebagaian essensiel kata geografis SCOTCH, dengan Merek SCOTCH Buy dengan label berpaten khas Scotlandia ialah "Tartan"

serta kepala lelaki yang memakai topi khas Scotlandia, ialah "Tam O' Shanter".

Bahwa pemakaian Merek Nomor 184.131, ini akan menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan Merek serta hasilnya tersebut berasal dari Scotlandia, atau mempunyai hubungan erat dengan Scotlandia.

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut diatas dan untuk menumbuhkan iklim usaha yang sehat maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2001 tentang Merek untuk menggantikan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 1992 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1997, yang lebih memberikan perlindungan hukum yang memadai.

Beberapa Merek yang diinvestasikan melalui periklanan dan promosi adalah sangat bernilai. Inilah alasan banyak perusahaan berusaha keras untuk melindungi penggunaan eksklusif dari Merek dan mengapa pembajakan dan penipuan terhadap penggunaan Merek menjadi begitu umum.

Beberapa negara berkembang enggan menyediakan perlindungan yang efektif bagi Merek-Merek terkenal. Ini karena kebanyakan dari perusahaan di negara-negara maju dan berkembang

melihat hal ini sebagai mengalirnya modal keluar dari negara-negara miskin di belahan selatan kemasyarakatan maju di bagian utara.³

Menurut Henry Soelistiyo Budi, terdapat 3 (tiga) lingkup permasalahan yang berkenaan dengan kebijakan pembangunan sistem nasional HaKI. Apabila pembangunan sistem nasional HaKI tersebut diarahkan pada upaya peningkatan efektifitas perlindungan hukum, maka tiga pilar utama pada sistem tersebut harus diperhatikan, yaitu:⁴

1. Perangkat hukumnya;
2. Kesiapan aparat penegakan hukumnya;
3. Kesadaran masyarakatnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud membahas masalah tersebut dengan mengambil judul: Tinjauan Yuridis Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pelanggaran Hak Atas Merek *SCOTCH WHISKY* (Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 2654K/Pdt/1994) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

³ Tim Lindsey, et. al., *Ibid.* hal. 9

⁴ Henry Soelistiyo Budi, *Tindakan Pemerintah dalam Mengantisipasi Pelanggaran di Bidang HaKI*, News Letter, Nomor. 31/VIII/Desember/1997

1.2. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tuntutan ganti rugi terhadap pelanggaran hak atas Merek dalam kasus *SCOTCH WHISKY* ?
2. Upaya-upaya perlindungan hak kekayaan intelektual atas Merek *SCOTCH WHISKY* di Indonesia ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui tuntutan ganti rugi terhadap pelanggaran hak atas Merek dalam kasus *SCOTCH WHISKY*.
2. Ingin mengetahui Upaya-upaya perlindungan hak kekayaan intelektual atas Merek di Indonesia.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.

2. Secara praktis dapat bermanfaat untuk sumber informasi ilmiah dibidang hak kekayaan intelektual bagi para pihak yang bersangkutan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang berisi uraian tentang : Latar belakang permasalahan, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka yang berisi uraian tentang sejarah pengaturan Merek dan perkembangannya di Indonesia, pengertian Merek, klasifikasi Merek, pendaftaran Merek, hak dan wewenang menuntut, pelanggaran Merek dalam praktek dan perbuatan melawan hukum terhadap hak atas Merek.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini dibahas tentang metode pendekatan masalah, sumber dan jenis data berikut cara analisa data.

Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan dalam bab ini akan diuraikan tentang analisa yuridik melalui pendekatan yuridik material dan yuridik formal.

Bab IV Bab ini berisikan tentang analisa yuridik tentang Putusan Mahkamah agung Republik Indonesia nomor: 2654/PDT/1994 tentang putusan kasus tentang Pelanggaran Hak Atas Merek SCOTCH WHISKY

.Bab V Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertakan pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Singkat Tentang HaKI

2.1.1. Cabang-Cabang HaKI

Perjanjian-perjanjian internasional tentang aspek-aspek perdagangan dari HaKI (*the TRIPs Agreement*), tidak memberikan definisi mengenai HaKI, tetapi Pasal 1.2. menyatakan bahwa HaKI terdiri dari:

1. Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak pelaku, produser rekaman suara dan lembaga-lembaga penyiaran;
2. Merek;
3. Indikasi geografis;
4. Desain Industri;
5. Paten;
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
7. informasi Rahasia Dagang dan Data Test;
8. Varietas Tanaman Baru.

Jadi, HaKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HaKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.

Banyak hal yang dapat dilindungi oleh HaKI, termasuk novel, karya seni, fotografi, lembaran musik, rekaman suara, film, piranti lunak dan piranti keras komputer, situs internet, desain untuk barang-barang yang diproduksi secara massal, makhluk hidup hasil rekayasa genetika, obat-obatan baru, rahasia dagang, pengetahuan teknik, karakter serta Merek.

Meskipun demikian hukum HaKI tidak diperluas terhadap setiap situasi dimana seseorang yang melakukan usaha atau sumber daya kedalam sesuatu yang melibatkan pengeluaran akal budi, pengetahuan, keahlian atau tenaga. Berdasarkan hukum Indonesia dan Undang-Undang di berbagai negara, ciptaan dan invensi hanya akan dilindungi jika ciptaan dan invensi tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah diatur oleh Undang-Undang.

2.2. Tinjauan Hak Atas Merek

2.2.1. Tujuan Perlindungan Merek

Perlindungan Hak Atas kekayaan Intelektual (HAKI) didasarkan pada satu atau lebih dari kelima prinsip berikut ini:⁵

1. Perlindungan diberikan atas dasar alasan normatif atau moral, dengan dasar pemikiran bahwa pemilik HAKI mempunyai hak moral (*moral right*) terhadap hasil

⁵ Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Masalah HAKI*, 1998, hal. 69

karyanya dan masyarakat yang memperoleh keuntungan dari hasil karya tersebut, harus menghargai dan melindungi hak tersebut;

2. Perlindungan dapat dibenarkan atas alasan pelengkap (*instrumental ground*) bahwa tanpa perlindungan tidak akan ada insentif untuk melakukan penemuan (inovasi);
3. Perlindungan HAKI dapat diberikan atas alasan bahwa hal tersebut melindungi hak individual untuk pengembangan pribadi yang dimanifestasikan dalam karya kreatif sebagai suatu ekspresi keinginan dan bagian dari kepribadian yang berkarya;
4. Dalam perekonomian global perlindungan HAKI saat ini didasarkan atas alasan nasionalisme yaitu perlindungan diperlukan untuk melindungi kepentingan penemu domestik dari persaingan curang yang dilakukan oleh pihak asing dan untuk menunjang klaim/tuntutan perlakuan timbal balik atas produk domestik untuk karya industri dan intelektual di pasar luar negeri;
5. Perlindungan HAKI juga berdasarkan alasan ideologi yaitu sebagai predikat yang menyertai pembangunan ekonomi dan penyebaran kapitalisme.

Perlindungan atas Merek menghilangkan potensi akan kerancuan (karena keterangan yang menyesatkan) dan praktek-praktek tak jujur (persaingan curang) dipasar dengan mencegah para pemalsu mengedarkan barang atau jasa seolah-olah sebagai pemilik yang sah dan bersamaan dengan hal itu pula, melindungi reputasi yang dibangun berdasarkan upaya dan investasi yang besar dari pemilik yang sah melalui peraturan hak monopoli yang dapat diterapkan di Pengadilan. Perdagangan barang-barang tiruan telah merugikan perekonomian global senilai miliaran dolar per tahun.

2.2.2. Perkembangan Hukum Merek di Indonesia

Dalam sejarah perundang-undangan Merek di Indonesia dapat dicatat bahwa pada masa kolonial Belanda berlaku *Reglement Industriële Eigendom (RIE)* yang memuat Stb. Nomor 545 jo. Stb. Nomor 214 tahun 1913, sebagai akibat penerapan dari Pasal peralihan dalam UUD 1945 dan UUDS 1950.

Setelah Indonesia merdeka peraturan ini juga di nyatakan terus berlaku hingga diganti oleh Undang-Undang nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek perniagaan.⁶

Tahun 1992 UU Merek baru diundangkan dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993, menggantikan UU Merek tahun 1961. Dengan adanya Undang-Undang baru tersebut, surat keputusan administrasi yang terkait dengan prosedur pendaftaran Merek pun dibuat. Berkait dengan kepentingan reformasi Undang-Undang Merek, Indonesia turut serta meratifikasi Perjanjian Internasional Merek WIPO.

⁶ Tim Lindsey, et. al., *Loc., Cit.*

Mulai tahun 2000, era perdagangan bebas sudah dimulai. Hampir semua negara, terutama negara maju telah menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk era tersebut khususnya aspek hukumnya. Indonesia, tentu harus menerima kondisi apapun yang diakibatkan era tersebut. Salah satu bidang penting yang akan "membawa masalah" bila suatu negara tidak siap melakukannya sesuai dengan peraturan internasional (TRIPs) adalah bidang HaKI.

Prinsip-prinsip pokok persetujuan TRIPs antara lain:

1. Menetapkan standar minimum untuk perlindungan dan penegakan hukum HaKI di negara-negara peserta. Dengan demikian, negara peserta bisa menetapkan standar yang lebih tinggi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan persetujuan TRIPs.
2. Negara-negara peserta diharuskan memberikan perlindungan HaKI yang sama kepada warga negaranya sendiri dan warga negara peserta lainnya. Apapun hak yang diberikan kepada negaranya, juga harus diberikan pada warga negara peserta yang lain.

Langkah-langkah untuk mengantisipasi kewajiban Indonesia sesuai dengan TRIPs mencakup empat hal pokok, yaitu;⁷

- a. Merevisi atau mengubah peraturan perundangan-undangan yang telah ada di bidang HaKI dan mempersiapkan peraturan perundang-undangan baru

⁷ Achmad Zen Umar Purba, *Menyambut Millenium III: TRIPs, Dimensi Baru HaKI dan Kesiapan Kita*, News letter Nomor 39/X/Desember/1999

untuk bidang HaKI seperti, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang juga mempersiapkan penyertaan Indonesia dalam konvensi-konvensi internasional;

- b. Menyempurnakan administrasi HaKI dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Memasyarakatkan atau sosialisasi HaKI;
- d. Memberikan perbaikan dalam peningkatan mutu penegakan hukum di bidang HaKI.

Tahun 1997, Undang-Undang Merek 1992 diubah dengan mempertimbangkan Pasal-Pasal dari perjanjian Internasional tentang aspek-aspek yang dikaitkan dengan perdagangan dari hak Kekayaan Intelektual (TRIPs)-GATT. Pasal-Pasal tersebut memuat perlindungan atas indikasi asal dan geografis. UU tersebut juga mengubah ketentuan dalam UU sebelumnya dimana pengguna Merek pertama di Indonesia berhak untuk mendaftarkan Merek tersebut sebagai Merek.

Pada tahun 2001, UU Merek baru berhasil diundangkan oleh pemerintah. UU tersebut berisi tentang berbagai hal yang sebagian besar sudah diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 adalah: penetapan sementara Pengadilan, perubahan delik biasa menjadi delik aduan, peran Pengadilan Niaga dalam memutuskan sengketa Merek, kemungkinan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa Merek, kemungkinan

menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat.

2.2.3. Pengertian Merek

Menurut Pasal 1 angka (1) ketentuan umum Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

2.2.4. Klasifikasi/ jenis Merek

Menurut Pasal 1 angka (2) ketentuan umum Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Merek dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya

Merek jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya (Pasal 1 angka (3)).

Merek kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya (Pasal 1 angka (4)).

2.2.5. Pendaftaran Merek

Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permohonan. Jadi pendaftarannya harus ada permohonan tertulis dari yang berkepentingan. Tanpa adanya permohonan, tidak mungkin suatu Merek dapat didaftar.

2.2.5.1. Syarat-syarat Merek

Dalam pendaftaran Merek terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh orang atau badan hukum.

Sebuah Merek dapat disebut Merek bila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Maksudnya tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka Merek itu harus dapat

memberikan penentuan atau "*individualisering*" pada barang atau jasa yang bersangkutan.

Menurut Pasal 6 ayat (1) permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;
2. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah terkenal.

Selain itu Merek tidak bisa didaftarkan jika Merek tersebut:

1. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang di

miliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

2. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun intrnasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
3. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintahan, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Syarat-syarat permohonan pendaftaran Merek pada kantor HaKI antara lain; contoh Merek yang akan didaftarkan (sebagai contoh: *specimen* dari etiket) bersama detail warna yang akan dipakai dalam Merek (Pasal 70 penjelasan mengenai kelas barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya (Pasal 8).

2.2.5.2. Indikasi Geografis dan Indikasi Asal

Masyarakat dan perusahaan sering ingin menggunakan nama geografis untuk menunjukan asal dari barang atau jasa yang Mereka tawarkan kepada masyarakat.

Indikasi geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut (Pasal 56).

Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Perlindungan indikasi geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam,

barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan, atau hasil industri tertentu lainnya.

Itu suatu tanda yang berkenaan dengan asal suatu barang karena faktor lingkungan geografisnya termasuk faktor alam atau juga faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor ini. Adanya ciri khas dan kualitas tertentu suatu barang yang dihasilkan disuatu daerah tertentu.

Hal ini adalah sesuatu yang telah dikedepankan dan diusulkan dalam *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Seperti diketahui dalam *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) ada ketentuan yang jelas mengenai indikasi geografis.

2.2.5.3. Prosedur Pendaftaran Merek

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:

1. tanggal bulan dan tahun;
2. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;

3. nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
4. Warna-warna apabila Merek yang di mohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
5. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas (Pasal 7 ayat (1)).

Permohonan ini ditanda tangani oleh pemohon (satu orang atau lebih secara bersama-sama atau badan hukum) atau kuasanya. Untuk permohonan yang diajukan oleh pemohon yang berkediaman diluar wilayah negara Republik Indonesia wajib mengajukan melalui kuasanya di Indonesia.

Setelah semua data administrasi terpenuhi maka terhadap permohonan tersebut diberikan tanggal penerimaannya. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal penerimaannya maka pihak Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substansif terhadap permohonan tersebut.

Pemeriksaan substantif tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan.

Bila dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa permohonan tersebut tidak bisa didaftarkan atau ditolak maka akan diberitahukan terhadap pemohon dengan disertai alasan-alasan penolakannya tersebut.

Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima pemberitahuan pemohon atau kuasanya harus menyampaikan keberatan atau tanggapan dengan menyertai alasan-alasannya.

Dalam hal pemohon tidak memberikan tanggapan atas pemberitahuan tersebut dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari maka Direktorat Jenderal menetapkan keputusan penolakan permohonan tersebut.

Dalam hal permohonan tersebut diterima maka atas persetujuan Direktur jenderal permohonan tersebut diumumkan di lembaran Berita Resmi Merek.

2.2.5.4. Pengumuman

Apabila kantor HaKI berpendapat bahwa Merek tersebut memenuhi seluruh persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang, Merek tersebut kemudian diumumkan. Pengumuman Merek yang dimohonkan pendaftarannya diumumkan dalam berita resmi Merek (Pasal 21).

2.2.5.5. Keberatan dan Sanggahan

Selama periode pengumuman tersebut (yaitu selama 3 bulan), seseorang (sebagai contoh pesaing) dapat mengajukan keberatan atas pendaftaran Merek tersebut dan mengajukan alasan-alasan tertulis mengapa Merek itu seharusnya tidak dapat didaftarkan (Pasal 24(1)). Penolakan boleh diajukan jika ada cukup bukti yang mendukung bahwa Merek tersebut tidak dapat di daftarkan (Pasal 24(2)).

Pemohon akan diberitahu mengenai penolakan tersebut dalam waktu 14 (empatbelas hari) semenjak kantor HaKI menerimanya (Pasal 24(3)) dan mempunyai kesempatan untuk mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut kepada kantor

HaKI (sanggahan ini harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan salinan keberatan) (Pasal 25 (2)). Kantor HaKI kemudian menggunakan keberatan dan sanggahan tersebut sebagai pertimbangan untuk memutuskan apakah Merek tersebut ditolak atau diterima (Pasal 26(1)).

2.2.5.6. Jangka Waktu Perlindungan Merek

Sebuah Merek terdaftar dilindungi (berarti orang lain tidak dapat memakainya) selama jangka waktu sepuluh tahun dari tanggal penerimaan pendaftaran Merek tersebut (Pasal 35(1)).

Jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk masa yang tidak ditentukan selama sepuluh tahun dengan pembayaran biaya. Namun, pemilik harus mengajukan perpanjangan 12 (duabelas) bulan sebelum Merek tersebut berakhir (Pasal 35 (2)).

Merek akan diperpanjang masa berlakunya hanya jika pemilik masih memakai Merek tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa (Pasal 31 huruf (a) dan (b)).

2.2.6. Perubahan Apresiasi Terhadap Indikasi Geografis

Undang-Undang Merek baru Nomor 15 Tahun 2001 memberikan perlindungan bagi yang berhasil mendaftarkan indikasi geografis, sebagaimana tercantum pada Pasal 56 ayat (7) bahwa indikasi geografis yang terdaftar mendapatkan perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri-ciri atau kualitas yang meenjadi dasar hukum yang berlangsung selama ciri-ciri atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Jadi tidak dibatasi untuk 10. (sepuluh) tahun seperti pendaftaran Merek dagang.

2.2.7. Pemakaian Beritikad Baik Oleh Pihak Lain

Ada pengecualian pada Pasal 56 ayat (8) yang juga menarik perhatian, jika sebelum dilakukan pendaftaran indikasi geografis suatu tanda telah dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak mendaftarkan maka menurut ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), pihak yang beritikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal tersebut terdaftar sebagai indikasi geografis.

Jadi kalau berhasil didaftarkan oleh suatu asosiasi Pengusaha dagang atau yang bergerak dalam daerah tertentu, dapat mendaftarkan tanpa indikasi geografis ini pada Kantor Merek Indonesia dan Apabila sudah dipakai tanda indikasi geografis sebagai tanda oleh pihak lain dan hal ini dilakukan dengan itikad baik, bolehlah asosiasi pengusaha dagang tersebut tetap memakai tanda indikasi geografis selama 2 (dua) tahun.

2.3. Pelanggaran Merek

Seorang pemilik Merek atau penerima lisensi Merek dapat menuntut seseorang yang tanpa ijin, telah menggunakan Merek orang lain yang bergerak dalam bidang perdagangan atau jasa yang sama (Pasal 76 (1) jo Pasal 77).

Pengadilan Niaga akan menyidangkan kasus itu (Pasal 76 (2)). Putusan Pengadilan Niaga dapat diajukan ke Mahkamah Agung (Pasal 79).

Ada dua macam pemeriksaan kasus pelanggaran. Jika salah satu cara terpenuhi, penggugat akan menang. Penggugat harus membuktikan bahwa Merek tergugat:

1. Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap Merek yang dimiliki penggugat; atau

2. persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat.

Cara memutuskan bahwa suatu Merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek lain, dengan cara membandingkan kedua Merek, melihat persamaan dan perbedaan-perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul. Jika Merek-Merek tersebut sama atau hampir sama, pelanggaran Merek telah terjadi.

Merek tergugat akan melanggar Merek penggugat jika cenderung menipu konsumen (begitu sama/mirip sehingga menyesatkan/menyebabkan kebingungan bagi konsumen) sampai pada batas dimana Mereka kemungkinan keliru membeli produk tergugat, padahal Mereka sebenarnya bermaksud membeli produk penggugat. Yang perlu diingat di sini adalah tujuan utama dari peraturan Merek adalah melindungi bisnis mencegah orang-orang "membonceng" reputasi seseorang atau perusahaan. Jika Merek tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya, tetapi memiliki cukup persamaan yang dapat membingungkan konsumen, selanjutnya persamaan tersebut akan mengurangi keuntungan penggugat karena konsumen berfikir bahwa Mereka sedang membeli produk orang lain.

Pengadilan-Pengadilan di Australia mengambil pertimbangan berikut sebagai pegangan:⁸

1. Jenis barang yang dipermasalahkan dan tipe pembeli yang kemungkinan akan membeli barang tersebut. Sebagai contoh, jika barang mahal, orang cenderung untuk meneliti Merek yang akan dibeli, tetapi jika Mereka membeli sesuatu yang lebih murah (contohnya makanan di pasar swalayan) kemungkinan terbesar para konsumen tidak memiliki cukup waktu untuk meneliti Merek tersebut. Ini berarti barang yang lebih murah lebih mudah membingungkan konsumen dibanding dengan barang yang harganya lebih mahal;
2. Situasi pada saat barang-barang tersebut dijual. Sebagai contoh, apakah konsumen bertanya pada pramuniaga tentang Merek tertentu, atau konsumen mengambilnya sendiri dari rak penjualan.

Sengketa Merek dapat juga diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 84).

2.4. Perlindungan terhadap Merek Terkenal

Perlindungan Merek "terkenal" merupakan salah satu aspek penting dari hukum Merek. Kepentingan ekonomi dari Merek-Merek terkenal diakui dalam perjanjian internasional WIPO (Bab XX).

Dalam dekade terakhir, Merek-Merek terkenal juga diakui di Amerika Serikat, Inggris, Australia dan oleh Pasal 6 ayat 1 (b) Undang-undang Merek Indonesia.

⁸ Tim Lindsey, et. Al., *Op., Cit.*, hal. 147-148

Merek-Merek terkenal meliputi Merek Coca-Cola, Revlon, Armani, Gucci, Caterpillar Nescafe dan SCOTCH WHISKY. Ini hanyalah beberapa contoh dari Merek-Merek terkenal. Mengingat Merek terkenal sangat banyak, diperlukan banyak waktu dan tenaga untuk menyusun sebuah daftar yang lengkap tentang Merek terkenal yang ada sekarang ini.

Salah satu ciri utama dari Merek terkenal adalah bahwa reputasi Merek tidak harus terbatas pada produk tertentu atau jenis produk. Contohnya Marlboro adalah Merek yang di asosiasikan dengan produk-produk tembakau. Ternyata, Merek tersebut juga dipakai untuk jenis pakaian. Para konsumen dapat menyaksikan bahwa hampir semua jenis barang yang tidak berhubungan dengan Merek terkenal telah di eksploitasi untuk jenis barang dan jasa yang berbeda. Kecenderungan yang sama juga muncul pada Merek-Merek seperti Porsche dan Caterpillar.

2.5. Pengadilan Niaga Untuk Menyelesaikan Sengketa Merek

Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian dunia usaha, maka untuk penyelesaian suatu sengketa mengenai Merek di perlukan badan peradilan Merek yang lebih cocok dengan dunia usaha, penyelesaian dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Inilah yang dikemukakan waktu di intodusr Pengadilan Niaga

di negara kita, yakni dalam rangka setelah krisis ekonomi dipandang perlu adanya perombakkan mengenai hukum *faillissement verodennning* dan tata cara melaksanakan proses kepailitan.

Kita saksikan bahwa pada saat itu diharapkan ada juga "*Comercial activities*" lain yang dapat juga diserahkan penyelesaian sengketanya kepada "*Comercial court*". Disini kita saksikan sekarang salah satu bidang yang ditambahkan sebagai termasuk bidang "*Comercial court*". Pengadilan Niaga ini (yang kini termasuk ada di Jakarta Pusat), yaitu supaya juga ada hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa Merek ini.

Seperti halnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya yang kita saksikan dalam Undang-Undang Baru tentang Desain Industri dan kemudian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (untuk komputer) maka penyelesaian sengketa Merek akan dilakukan melalui Pengadilan Niaga. Masalah-masalah Hak atas Kekayaan Intelektual ini juga di negara lain seperti Thailand di selesaikan melalui "*Comercial court*".

2.6. Sanksi Atas Pelanggaran Merek

Suatu ciri lain dari Undang-Undang Merek baru Nomor: 15 Tahun 2001 adalah diperluasnya sanksi-sanksi atas pelanggaran Merek.

Didalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 1992 tercantum Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan Mereknya, yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya atau pada keseluruhannya secara tanpa hak, berupa permintaan ganti rugi dan penghentian pemakaian Merek tersebut.

Gugatan sebagaimana tersebut diatas juga berlaku terhadap penerima lisensi Merek terdaftar baik secara sendiri atau bersama dengan pemilik Merek yang bersangkutan.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 1992 terdapat dalam Pasal 81, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang dan jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kemudian untuk setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang dan jasa sejenis yang di produksi dan atau di perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) (Pasal 82).

Sekarang ini menurut Undang-Undang Merek baru Nomor 15 Tahun 2001 dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang dan jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 90).

Kemudian untuk setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang dan jasa sejenis yang diproduksi dan atau di perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) (Pasal 91). Jadi disini ada keringanan ancaman hukuman dan denda karena dianggap hanya peniruan pada pokoknya, jadi tidak seperti pada Pasal 90 yang menyatakan bahwa peniruan itu pada

keseluruhannya. Demikian Pasal 91 memakai ancaman hukuman yang agak ringan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *pendekatan yuridis-normatif*. Pendekatan *yuridis-normatif* dipergunakan untuk, mengkaji, menelaah dan menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan.

3.2. Sumber dan Jenis Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁹

data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

⁹ Soeryono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 12

Data yang dibutuhkan adalah data sekunder, yang bersumber dari :

A. Bahan Hukum Primer, yaitu meliputi :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 19 Tahun 1992
Tentang Merek;
3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 15 Tahun 2001
Tentang Merek;
4. Putusan Mahkamah Agung R.I NOMOR: 2654K/PDT/1994
tentang Pelanggaran Hak Atas Merek SCOTCH WHISKY

B. Bahan Hukum Sekunder, yaitu meliputi:

1. Artikel-artikel;
2. Buku-buku;
3. Makalah-makalah dan tulisan ilmiah lain.

C. Bahan Hukum Tertier, yaitu meliputi:

Kamus.

3.3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa dengan metode kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis dengan pendekatan sosiologis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰ Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

¹⁰ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, surakarta, 1998, hal. 37.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. PUTUSAN-PUTUSAN

4.1.1. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR:

299/PDT.G./D/1988/PN.JKT.PST.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Pengadilan perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam gugatan dari :

THE SCOTH WHISKY ASSOCIATION, suatu perseroan menurut Undang-undang Negara Scotlandia, berkantor pusat di 20 Atholl Crescent, Edinburg EH3 8HF, Scotland, dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasanya WIDJOJO (Oei Tat Hway) c.s. Jl. Kali Besar Barat Nomor 5 Jakarta Kota, selanjutnya sebagai PEMOHON:

Melawan:

1. PT. GOLDEN DRAGON, Jalan Tomang Raya No. 35
Jakarta Barat, selanjutnya sebagai
.....TERMOHON I;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA q.q. Departemen
Kehakiman q.q. Direktorat Paten dan Hak
Cipta (Bagian Merek-Merek), beralamat
Jalan Veteran III-8A, Jakarta Pusat,
sebagaiTERMOHON II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak;

Memeriksa alat-alat bukti yang diajukan kedua pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 24 Mei 1988 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Mei 1988 di bawah Nomor 299/PDT.G.D/1988/PN.JKT.PST. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa "SCOTCH" adalah kata geografis, yang memberikan petunjuk tentang asal barang-barang dari daerah geografis SCOTLANDIA;

Bahwa para anggota Pemohon memiliki pendaftaran-pendaftaran merek di Indonesia, untuk melindungi "SCOTCH WHISKY" = Whisky yang berasal dari Scotlandia, antara lain:

- a. JOHN WALKER & SONS LIMITED, Daftar Nomor 105.878 tanggal 22 Januari 1975 diperbaharui di bawah Nomor 190.739 tanggal 24 Januari 1985, Merek "JOHNNIE WALKER". Untuk melindungi: "SCOTCH WHISKY" – Whisky berasal dari Scotlandia-(P-1);
- b. MATTHEW GLOAG & SONS LIMITED; Daftar Nomor 108. 448 tanggal 12 Desember 1975, diperbaharui di bawah Nomor 192. 062 tanggal 6 Maret 1985 Merek The Famous Grouse dengan gambar untuk melindungi: "SCOTCH WHISKY" = Whisky berasal dari Scotlandia – P-2-;
- c. WILLIAM SANDERSON & SON LIMITED, Daftar Nomor 119. 571 tanggal 29 Juni 1977, diperbaharui di bawah Nomor 214. 738 tanggal 11 Februari 1987, Merek "VAT 69", untuk melindungi "SCOTCH WHISKY" – Whisky berasal dari Scotlandia-P-3-.

Bahwa mohon diteliti pula –P-5- yang terdiri dari 8 helai contoh dari merek-merek untuk Scotch Whisky termashur dari para anggota Pemohon;

Bahwa Pemohon harus mengalami, bahwa atas nama Termohon I telah didaftarkan suatu merek dagang yang mengandung sebagai bahagian essential kata geografis

"SCOTCH" ialah dengan Merek "SCOTCH BUY" dengan label berpaten khas "SCOTLANDIA" ialah "TARTAN" serta kepala lelaki yang memakai topi khas SCOTLANDIA "TAM O'SHANTER"

Bahwa merek Termohon I yang menyesatkan tersebut terdaftar dibawah Nomor 184.131 tanggal 16 Agustus 1984, untuk melindungi antara lain; Minuman anggur, minuman keras dan likeur-P-4.

Bahwa Whisky adalah minuman keras,

Bahwa "SCOTCH BUY" berarti pembelian yang berasal dari Scotlandia;

Bahwa pemakaian merek Nomor: 184.131 tersebut oleh Termohon I dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merek serta hasil-hasil Termohon I berasal dari Scotlandia, atau mempunyai hubungan erat dengan Scotlandia;

Bahwa sukar dapat dibayangkan maksud lain dari Termohon I untuk mendaftarkan merek tersebut, kecuali niat untuk membonceng pada ketenaran kata geografis SCOTCH;

Bahwa karena ketenaran kata geografis SCOTCH harus dikuatirkan, bahwa khalayak ramai akan

mengassosiasikan/menghubungkan Termohon I dengan Scotlandia, hal mana tidak akan menguntungkan Pemohon serta para anggotanya;

Bahwa dapat dipastikan bahwa tanpa diilhami kata geografis SCOTCH termashur, Termohon I tidak akan memikirkan untuk mendaftarkan merek Nomor: 184.131;

Bahwa Pemohon berkepentingan agar supaya pendaftaran merek Termohon I tersebut dibatalkan, setidaknya-didaknya dinyatakan batal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dan mengingat akan bunyinya Considerans Undang-Undang Merek 1961 dan pedoman "*pirate non mutat dominum*" Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta pusat supaya berkenan memutuskan:

PRIMAIR

1. Menyatakan bahwa "SCOTCH" adalah kata geografis yang memberikan petunjuk tentang asal barang-barang dari daerah geografis Scotlandia;
2. Menyatakan, bahwa Merek Termohon I daftar Nomor 184.131 mengandung sebagai bagian esensial kata geografis SCOTCH serta label berpattent Scotlandia

ialah "TARTAN" serta kepala lelaki yang memakai topi khas Scotlandia 'TAM O'SHANTER".

3. Menyatakan batal, setidak-tidaknya membatalkan pendaftaran merek nomor 184.131 dalam Daftar Umum atas nama Termohon I dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Termohon II untuk menaati keputusan ini dengan membatalkan pendaftaran Nomor 184.131 dalam Daftar Umum;
5. Biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang ditentukan maka untuk pemohon hadir kuasanya WISNOE WIJAYA,SH. berdasar atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 1987, untuk termohon I hadir kuasanya ELSA INDRARINI,S.H. berdasar atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 1988 dan untuk termohon II hadir kuasanya I Nengah Mahardika,SH. berdasar atas surat Kuasa tertanggal 22 Juni 1988;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon I mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan:

- Bahwa Penggugat sebagai assosiasi produsen Whisky di Scotlandia menurut hukum acara perdata tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat dalam perkara pembatalan merek terdaftar Termohon I dibawah no. 184.131 "Scotch Buy & Lukisan", terbukti dasar hukum gugatan berdasarkan hak atas pendaftaran merek2 dibawah No. 190.739 Yohnny Walker, No. 192.062 " The famous Grouse' dan no. 214.738 " VAT-69" terdaftar atas nama Badan Hukum John Walker & Sons Ltd. Mathen Gloag & Sons Limited dan William Sanderson & Sons Limited;
- Umpama seandainya memang benar badan hukum-badan hukum pemilik pendaftar merek-merek no.190.739, 100.062 dan 214738 (bukti P-1 s/d P-3) adalah anggota dari Assosiasi Penggugat, akan tetapi

kedudukan hukum Penggugat bukan sebagai pemilik dan/atau pemegang hak atas pendaftaran merek dagang JOHNNIE WALKER, THE FAMOUS GROUSE dan VAT 69 sesuai P-1 s/d P-3;

- Apalagi gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 21 tahun 1961 yaitu tuntutan pembatalan merek terdaftar dibawah no. 184. 131 atas nama Tergugat I, secara tegas ditentukan dalam Pasal tersebut bahwa "orang yang mempunyai hak berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang 21 tahun 1961 untuk barang-barang yang sejenis dapat mengajukan tuntutan pembatalan merek terdaftar". Sedangkan Penggugat tidak terbukti memperoleh hak atas pendaftarannya atas nama Badan Hukum anggota dari Asosiasi;

2. Pihak termohon tidak lengkap;

Didaftarkannya Merek dagang "SCOTCH BUY & Lukisan" atas nama Tergugat I adalah dibawah No. 184.131 (P-4) adalah berdasarkan kuasa/izin maupun lisensi dari pemilik merek dagang tersebut di negara Amerika Serikat, yaitu *SAFEWAY STORES INCORPORATED*, sejak tahun 1982 (T.I.-1) yang secara tegas memberikan hak kepada Tergugat I

untuk mendaftarkan merek dagang Safeway, lambang Safeway "S" dan setiap merek dagang milik Safeway lainnya yang tercantum pada produk-produk Safeway atas nama Tergugat I;

Dengan tidak diikutsertakan pihak pemilik merek dagang Scocht Buy & Lukisan yaitu SAFEWAY STORES INC. sebagai Turut tergugat dalam perkara ini, maka terhadap gugatan Penggugat yang diajukan secara tidak lengkap para pihaknya, menurut Hukum Acara Perdata harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa apa yang telah diuraikan diatas dalam Sub Eksepsi, dapat kiranya dianggap sebagai bagian pula dalam uraian sub.pokok perkara ini;
- Tidak terbuti dalilPenggugat sebagai pemegang hak atas merek dagang "SCOTCH BUY & Lukisan" sesuai etiket merek pendaftaran No. 184.131 atasnama Tergugat I;
- Tidak terbukti pula adanya hak Penggugat atas pendaftaran merek-merek dagang "JOHNIE WALKER", THE FAMOUS GROUSE dan VAT

69 sesuai P-1 s/d P-3, karena terdaftar atas nama perusahaan lain;

- Karenanya Penggugat dalam kedudukan sebagai Asosiasi produsen Whisky di Scotlandia, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tidak mempunyai hak atas merek-merek terdaftar sesuai P-1 s/d P-3, yang pada pokoknya dan secara keseluruhannya tidak mempunyai persamaan dengan pendaftaran merek tergugat I dibawah No. 184.131 "SCOTCH BUY & Lukisan (bukti T.I.-2);
- Mohon akta, diakui Penggugat bahwa kata SCOTCH adalah merupakan Geografis, yang menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tidak dapat dianggap sebagai merek dagang. Bahkan bahkan tidak dapat didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Patent dan Hak Cipta;
- Sedangkan merek terdaftar Tergugat I sesuai T.I.2 adalah merek kombinasi perkataan dan lukisan, yang tidak dapat dipandang bagian per bagian dari merek tersebut, tetapi harus

dipandang secara keseluruhannya. Dengan terdaftarnya merek dagang SCOTCH BUY & Lukisan dibawah Nomor 184/131 sesuai Pasal 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 dan tidak mempunyai persamaan dengan merek-merek terdaftar lainnya sesuai P-1 s/d P-3.

- Terhadap pendaftaran merek Nomor 190.739 "JOHNNIE WALKER" dan 190.062 "THE FAMOUS GROUSE", perkataan SCOTCH WHISKY hanya menunjukan jenis barangnya dan merupakan unsur merek yang tidak dapat didaftarkan sesuai Undang-Undang Merek tahun 1961. Sedangkan pendaftaran merek Nomor 119.571 adalah merek perkataan "VAT 69" yang tidak mempunyai persamaan dengan merek terdaftar Tergugat I;
- Bahwa gugatan Penggugat ex Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tanpa adanya persamaan merek sengketa dan pemakaian pertama, yang menurut hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung merupakan alasan pembatalan merek, maka terhadap gugatan Penggugat untuk pembatalan merek

terdaftar Tergugat I harus ditolak. Oleh karena tuntutan pembatalan merek dapat dikabulkan hanya apabila terbukti adanya hak Penggugat sebagai pemakai pertama di Indonesia dan merek-merek sengketa harus mempunyai persamaan pada pokoknya;

- Bahwa syarat-syarat pembatalan merek sesuai Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 21 tahun 1961 maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor. 925K/Sip/1983 harus terbukti bahwa Penggugat sebagai pemakai pertama merek Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar lainnya, barang yang dipergunakan merupakan barang sejenis, serta diajukan harus sesuai tenggang waktu 9 bulan sejak diumumkan pendaftaran merek Tergugat I dalam Tambahan Berita Negara R.I.;
- Terbukti dalam Posita gugatan maupun Petitum gugatan Penggugat tidak mengenai pemakaian pertama dan persamaan merek sengketa, tetapi melulu karena merek dagang Tergugat I sesuai T.I.2 dianggap mengandung kata geografis

SCOTCH merupakan alasan pokok pembatalan merek terdaftar No. 184.131 padahal kata SCOTCH bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 21 tahun 1961 maka menurut Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Merek tahun 1961 tuntutan pembatalan merek Tergugat I diajukan oleh Pihak Jaksa dan tidak oleh Penggugat tanpa hak atas merek ex Pasal 2 Undang-Undang Merek Nomor. 21 Tahun 1961;

- Tergugat I pemakai Merek SCOTCH BUY beritikad baik;
- Bahwa pemakaian merek dagang SCOTCH BUY dan Lukisan sesuai T.I.2 oleh Tergugat I dilakukan dengan itikad baik, berdasarkan kuasa ijin lisensi maupun persetujuan dari pemilik merek di Amerika SAFEWAY STORES INCORPORATED (Vide T.I.-1);
- Pemakaian merek demikian menurut hukum harus dikwalisir sebagai pemakai merek beritikad baik, yang harus diberikan perlindungan hukum pendaftaran;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. bahwa pendaftaran merek luar negeri harus dengan ijin/lisensi dari pihak yang berhak atau pemilik merek asalnya. Dengan terbuktinya pemakaian merek dagang SCOTCH BUY & Lukisan oleh Tergugat I adalah sesuai dengan ketentuan hukum pada umumnya maka pemakaian merek Tergugat I harus dikwalifisir beritikad baik;
- Bahwa sekali lagi Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan agar pendaftaran merek Tergugat I dibawah no. 184.131 dibatalkan. Apabila gugatan Penggugat diajukan tidak berdasarkan hukum, baik bertentangan dengan Undang-undang Merek tahun 1961 juga tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata yaitu tanpa mempunyai kualitas hukum sebagai Penggugat dalam perkara ex. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 21 tahun 1961;

Menimbang, bahwa termohon II mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Pemohon tidak berhak menggugat:

1. Bahwa Pemohon menuntut pembatalan merek Termohon I SCOTCH BUY No. 184.131 (P-4) dengan alasan kata SCOTCH mempunyai hubungan erat dengan nama tempat (Scotlandia) sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (20) Undang-Undang Merek 1961;
2. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) undang-Undang Merek 1961 tuntutan pembatalan merek yang dianggap bertentangan dengan Pasal 5 harus diajukan oleh Jaksa bukan oleh Pemohon;
3. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut sudilah Pengadilan menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa segala apa yang telah duraikan dalam Eksepsi mohon dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini;

- Bahwa Pemohon yang menunjuk pada pendaftaran merek-merek JOHNIE WALKER, "THE FAMOUS GROUSE dan merek VAT 69 " (P-1 s/d P-3) mohon untuk dikesampingkan saja, karena selain bukan milik/atas nama Pemohon juga sama sekali tidak ada hubungan dengan petitum yang tidak menuntut pemakaian pertama dari merek-merek P-1 s/d P-3 tersebut;
- Bahwa petitum Pemohon yang menuntut agar kata SCOTCH dinyatakan sebagai kata geografis Scotlandia mohon untuk ditolak, karena petitum tersebut bukan merupakan unsur pembatalan merek menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Merek tahun 1961;
- Bahwa tuntutan pembatalan merek Tergugat I SCOTCH BUY no. 184.131 (P-4) oleh Pemohon baru dapat dikabulkan menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Merek tahun 1961 apabila Pemohon terbukti sebagai pemakai pertama merek "SCOTCH BUY" dari Termohon I di Indonesia untuk barang yang sejenis. Sedangkan bukti yang diajukan Pemohon (P-1s/d P-3) selain tidak ada

persamaan dengan merek termohon I (P-4) juga bukan milik Pemohon;

- Bahwa apabila Pemohon gugatan didasarkan pada Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Merek 1961 dengan alasan merek Termohon I SCOTCH (P-4) dianggap bertentangan dengan Pasal 5 -*quod non*- maka gugatan harus diajukan oleh Jaksa. Jadi terbukti gugatan pemohon sekarang ini diajukan bertentangan baik dengan Pasal 10 ayat (1) maupun Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Merek tahun 1961;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Replik tertanggal 28 Juli 1988, Termohon I mengajukan Dupliknya tertanggal 11 agustus 1988 dan Termohon II mengajukan Dupliknya tertanggal 11 agustus 1988;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

- P-1. : permohonan pembaharuan pendaftaran merek perusahaan dan merek perniagaan Johnny Walker atas nama John Walker & Sons Limited;

- P-2. : Petikan Pendaftaran etiket merek "the Famous Grouse" atas nama Pemohon Matten Gloag & Sons Limited;
- P-3. : petikan pendaftaran etiket merek "VAT 69" atas nama Pemohon William Sanderson & Sons Limited;
- P-4. : Petikan Pendaftaran merek etiket merek Scotch Buy atas nama Pemohon PT. Golden Dragon;
- P-5. : 8 kelas contoh merek Scotch Whisky;
- P-6. : Copy Memorandum and articles of association of the Scotch Whisky Association;
- P-7. : surat dari Direktorat patent dan Hak Cipta kepada Sdr. Oei Tat Whay ,SH. tertanggal 18 Agustus 1979;
- P-8. : Putusan Termohon II tanggal 8 Desember 1984;
- P-9. : Putusan termohon II tanggal 16 Januari 1984;
- P-10. : Uni Paris;
- P-11. : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat No. 342/PDT.G.1985;

- P-12. : Yurisprudensi dunia;
- P-13. : Putusan Mahkamah Agung P.1. No. 739
K/Sip/1982;
- P-14 : Uni Paris Pasal 6 Bis;
- P-15. : Putusan Termohon II tanggal 8 Desember
1983;
- P-16. : Putusan Mahkamah agung R.I. tanggal 26
September 1985.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil
sangkalannya Termohon I menunjukan bukti-bukti
fotokopy surat-surat bermaterai cukup adalah:

- T.I.1. : surat Kuasa dari safeway Stores
Incorporated;
- T.I.1.A. : terjemahan Resmi no. 23/9/83;
- T.I.2. : Sertifikat pendaftaran merek Scotch
Buy;
- T.I.3 s/d 8 : Safeway Products;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak
yang berperkara telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian
putusan ini maka segala sesuatu yang telah terjadi

selama persidangan sesuai dengan berita acara pemeriksaan perkara ini harus telah memuat tentang selengkapnya dalam uraian putusan ini:

TENTANG HUKUM:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II sebelum menjawab mengenai pokok perkaranya telah menunjukan eksepsi sebagai berikut:

1. Pemohon tidak berhak mengajukan permohonan karena Pemohon sebagai asosiasi produsen whisky di Scotlandia tidak mempunyai kedudukan sebagai Pemohon dalam perkara pembatalan Merek Terdaftar Termohon I di bawah Nomor 1984.131 "SCOTCH BUY & LUKISAN";

Dasar gugatan Pemohon adalah pendaftaran Merek di bawah Nomor 190739 JOHNIE WALKER, nomor 190262 THE FAMOUS GROUSE DAN 214738 "VAT 69" terdaftar atas nama badan hukum John Walker & Sons Ltd, Matthew GLOAG & Sons Limited dan William Sanderson & Sons Limited.

Seandainya memang benar badan hukum-badan hukum pemilik pendaftaran Merek tersebut adalah anggota dari asosiasi Pemohon akan tetapi kedudukan hukum Pemohon bukan sebagai pemilik/ pemegang hak atas pendaftaran Merek Merek *JOHNNIE WALKER, THE FAMOUS GROUSE* dan VAT 69;

2. Pihak termohon tidak lengkap;

Didaftarkan Mereka dagang "*SCOTCH BUY & LUKISAN*" atas nama Termohon I adalah berdasarkan kuasa/izin maupun lisensi dari pemilik merek dagang tersebut di negara Amerika Serikat, yaitu *Safeway Stores Incorporated* yang secara tegas memberikan hak kepada Termohon I untuk mendaftarkan Merek dagang milik *safeway* lainnya yang tercantum pada produk *safeway* atas nama Termohon I sehingga pemilik Merek dagang *safeway* harus pula turut digugat.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:

Eksepsi butir 1:

Dalam Memorandum of Association of The Scotch Whisky association No. III ayat 4 ditentukan bahwa:

Salah satu tugas dari associate tersebut adalah: untuk menuntut, membela serta memasukan gugatan-gugatan diwilayah maupun didunia, untuk membela kepentingan SCOTCH WHISKY;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pemohon berhak untuk mengajukan gugatan guna membela kepentingan anggota dari Scotch Whisky Association dan dengan demikian maka eksepsi butir I dari Termohon I harus ditolak;

Eksepsi Butir 2:

Apabila kita teliti bukti T.I.1 maka ternyata bahwa Safeway Stores hanya memberi kuasa kepada P.T. Golden Dragon dengan hak substitusi:

Mengambil tindakan dan mengajukan perkara terhadap semua pihak ketiga yang telah mendaftarkan dan/atau menggunakan merek dagang "Safeway lambang safeway"/ dan merek-

merek dagang milik Safeway lainnya yang tercantum pada produk-produk safeway di Indonesia tanpa izin dari Safeway;

Jika terbukti T.I.1. dihubungkan dengan gugatan Pemohon ternyata bahwa Surat Kuasa tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan gugatan Pemohon karena gugatan Pemohon mohon pembatalan pendaftaran merek "Scotch Buy" dari P.T. Golden Dragon dibawah No. 184.131;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Safeway stores Incorporated tidak perlu dinyatakan sebagai Termohon dan dengan demikian eksepsi Termohon I butir 2 pun harus ditolak;

Menimbang, bahwa Termohon II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menuntut pembatalan merek Termohon I ScotchBuy no. 184.131 (P-4) dengan alasan kata Scotch mempunyai hubungan erat dengan nama tempat (Scotlandia) sebagai yang dimaksud Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Merek tahun 1961;

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Merek 1961, tuntutan pembatalan merek yang dianggap bertentangan dengan Pasal 5 harus diajukan oleh Jaksa bukan Pemohon;

Berdasarkan alasan hukum tersebut sudilah Pengadilan menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Merek 1961 ditentukan bahwa "Jika suatu merek yang telah didaftarkan bertentangan dengan ketentuan Pasal 5, maka Jaksa dapat menuntut pada Pengadilan Negeri di Jakarta agar pendaftaran Merek tersebut dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa kata dapat disini berarti ada (terbuka) kemungkinan bagi Jaksa untuk menuntut pembatalan merek tersebut. Hal tersebut bukan berarti bahwa Jaksa berkewajiban (harus) menuntut pembatalan merek yang didaftar bertentangan

dengan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Merek;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Termohon I harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa para anggota pemohon memiliki pendaftaran-pendaftaran merek di Indonesia untuk melindungi SCOTCH WHISKY antara lain:

a. John Walker & Sons Limited,

Daftar Nomor. 105. 878 tanggal 22 Januari 1975, diperbaharui dibawah nomor. 190.739 tanggal 24 Januari 1985, Merek "JONNNIE WALKER", untuk melindungi: "SCOTCH WHISKY";

b. Matthew Gloag & Sons Limited,

Daftar Nomor 108.448 tanggal 12 Desember 1975, diperbaharui dibawah Nomor 192.062 tanggal 6 Maret 1985, Merek "THE FAMOUS GROUSE" dengan gambar untuk melindungi: "SCOTCH WHISKY";

c. William Sanderson & Son Limited,

daftar Nomor 119.571 tanggal 29 Juni 1977, diperbaharui dibawah Nomor 241.739 tanggal 11 Pebruari 1987, Merek "VAT 69", untuk melindungi "SCOTCH WHISKY".

- Bahwa Pemohon harus mengalami bahwa atas nama termohon I telah didaftarkan suatu merek dagang yang mengandung sebagai bagian essensial kata geografis SCOTCH serta label berpattent Scotlandia ialah "TARTAN" serta kepala lelaki yang memakai topi khas Scotlandia 'TAM O'SHANTER';
- Bahwa merek Termohon I yang menyesatkan tersebut terdaftar dibawah Nomor 184.131 tanggal 16 Agustus 1984, untuk melindungi antara lain;" Minuman anggur, minuman keras dan likeur"
- Bahwa Whisky adalah minuman keras;
- Bahwa "SCOTCH BUY" berarti pembelian yang berasal dari Scotlandia;
- Bahwa pemakaian merek Nomor: 184.131 tersebut oleh Termohon I dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merek serta hasil-hasil Termohon I berasal dari

Scotlandia, atau mempunyai hubungan erat dengan Scotlandia;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon agar Majelis membatalkan atau menyatakan batal merek no. 184.131 dalam Daftar Umum atas nama Termohon I;

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan pendaftaran merek orang lain yang telah didaftar Dalam Daftar Umum diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Merek tahun 1961;

Menimbang, bahwa dalam Pasa 10 ayat (1) Undang-Undang Merek ditentukan bahwa: "Jika merek yang didaftar menurut Pasal 7 pada keseluruhannya atau pada pokoknya sama dengan merek orang lain yang berdasarkan Pasal 2 mempunyai hak atas merek yang didaftarkan itu mengandung nama atau nama perniagaan orang lain, maka orang tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di Jakarta agar supaya pendaftaran merek tersebut dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam fatisal tersebut ialah:

1. Merek yang didaftarkan tersebut pada keseluruhannya atau pada pokoknya sama dengan merek orang lain;
2. Untuk barang-barang yang sejenis;
3. Atau mengandung nama atau nama perniagaan orang lain;

Menimbang bahwa pertama-pertama akan diteliti apakah merek yang didaftar tersebut pada keseluruhannya atau pada pokoknya sama dengan merek pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertera pada bukti P-1 maka merek John Walker & Sons Limited adalah "Johnnie Walker", merek dari MATTEN GLOAG & SONS Limited adalah THE FAMOUS GROUSE (P-2) dan merek dari WILLIAM SANDERSON & SON Limited adalah VAT 69 (P-3), sedang merek Termohon I adalah SCOTCH BUY;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka merek dari para anggota dari pemohon tidaklah sama dengan merek Termohon I;

Menimbang, bahwa berhubung merek dari para anggota Pemohon tidak sama dengan merek Termohon I maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berhubung permohonan dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon.

Mengingat peraturan-peraturan dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi para Termohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 42.000,00 (empatpuluhdua ribu rupiah) kepada pihak pemohon.

Demikian diputuskan pada hari: KAMIS tanggal 13 OKTOBER 1988 oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat SUKATRI DHARMABRATA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SOEGianto, S.H. dan MONANG SIRINGO RINGO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota;

Putusan mana diucapkan dimuka persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami: SUKATRI DHARMABRATA, S.H. sebagai Hakim Ketua, SOEGianto, S.H. dan MONANG SIRINGO RINGO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri Kuasa pemohon, Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II serta KAMDl.R.C. Panitera Pengganti.--

4.1.2. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

THE SCOTH WHISKY ASSOCIATION, suatu perseroan menurut Undang-undang Negara Scotlandia, berkantor pusat di 20 Atholl Crescent, Edinburg EH3 8HF, Scotland, dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasanya WIDJOJO (Oei Tat Hway) c.s. Jl. Kali Besar Barat Nomor 5 Jakarta Kota, Pemohon kasasi dahulu Pemohon;

Melawan:

3. PT. GOLDEN DRAGON, beralamat di Jalan Tomang Raya No. 35 Jakarta Barat;
4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA q.q.
DEPARTEMEN KEHAKIMAN q.q.
DIREKTORAT PATEN DAN HAK CIPTA
(BAHAGIAN MEREK-MEREK), beralamat di Jalan Veteran III-8A, Jakarta Pusat, para Termohon kasasi I dan II dahuluu para Termohon I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Pemohon telah menggugat sekarang para Termohon kasasi I dan II sebagai para Termohon I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil;

Bahwa "Scotch" adalah kata geografis, yang memberikan petunjuk tentang asal barang-barang dari daerah geografis Scotlandia;

Bahwa para anggota Pemohon memiliki pendaftaran-pendaftaran merek di Indonesia, untuk melindungi "Scotch Wisky"- Whisky yang berasal dari Scotlandia, antara lain:

- b. JOHN WALKER & SONS LIMITED, Daftar Nomor 105.878 tanggal 22 Januari 1975 diperbaharui di bawah Nomor 190.739 tanggal 24 Januari 1985, Merek "JOHNNIE WALKER". Untuk melindungi: "SCOTCH WHISKY" – Whisky berasal dari Scotlandia (P-1);
- c. MATTHEW GLOAG & SONS LIMITED; Daftar Nomor 108. 448 tanggal 12 Desember 1975, diperbaharui di bawah Nomor 192. 062 tanggal 6 Maret 1985 Merek The Famous Grouse dengan gambar untuk melindungi: "SCOTCH WHISKY" = Whisky berasal dari Scotlandia (P-2);
- d. WILLIAM SANDERSON & SON LIMITED, Daftar Nomor 119.571 tanggal 29 Juni 1977, diperbaharui di bawah Nomor 214.738 tanggal 11 Februari 1987, Merek "VAT 69", untuk melindungi "SCOTCH WHISKY" – Whisky berasal dari Scotlandia (P-3).

Bahwa mohon diteliti pula P-5 yang terdiri dari 8 (delapan) helai contoh dari merek-merek untuk "Scotch Whisky" termasyur dari para anggota Pemohon;

Bahwa Pemohon harus mengalami, bahwa atas nama Termohon I telah didaftarkan suatu merek dagang yang mengandung sebagai bahagian essential kata geografis Scotch, ialah merek "Scotch Buy" dengan label ber-pattern khas Schotlandia, ialah "Tartan" serta Kepala Lelaki yang memakai topi khas Schotlandia, ialah "TAM O'SHANTER";

Bahwa merek Termohon I yang menyesatkan tersebut terdaftar di bawah Nomor: 184.131 tanggal 16 Agustus 1984, untuk melindungi antara lain: minuman anggur, minuman keras dan Likeur (P-4);

Bahwa Whisky adalah minuman keras;

Bahwa "'Scotch Buy" berarti pembelian yang berasal dari Schotlandia;

Bahwa pemakaian merek Nomor: 184.131 tersebut oleh Termohon I dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merek serta hasil-hasil Termohon I berasal dari Schotlandia, atau mempunyai hubungan erat dengan Schotlandia;

Bahwa sukar dapat dibayangkan maksud lain dari Termohon I untuk mendaftarkan merek tersebut, kecuali niat untuk membonceng pada ketenaran kata geografis SCOTH;

Bahwa karena ketenaran kata geografis SCOTH harus dikuatirkan, bahwa khalayak ramai akan mengassosiasikan/menghubungkan Termohon I dengan Scothlandia, hal mana tidak akan menguntungkan Pemohon serta para anggotanya;

Bahwa dapat dipastikan bahwa tanpa diilhami kata geografis SCOTH termashur, Termohon I tidak akan memikirkan untuk mendaftarkan merek Nomor: 184.131;

Bahwa Pemohon berkepentingan agar supaya pendaftaran merek Termohon I tersebut dibatalkan, setidaknya dinyatakan batal;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dan mengingatkan akan bunyinya Considerans Undang-Undang Merek 1961 dan pedoman "pirate non mutat dominum" Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta pusat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menyatakan, bahwa "SCOTCH" adalah kata yang memberikan petunjuk tentang asal barang-barang dari daerah geografis Scotlandia.
2. Menyatakan, bahwa Merek Termohon I daftar Nomor 184.131 mengandung sebagai bagian essential kata geografis SCOTCH serta label berpatten khas Scotlandia ialah "TARTAN" serta kepala lelaki yang memakai topi khas Scotlandia, ialah "TAM O'SHANTER".
3. Menyatakan batal, setidaknya-tidaknya membatalkan pendaftaran Merek nomor 184.131 dalam Daftar Umum atas nama Termohon I dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Termohon II untuk mentaati keputusan ini dengan membatalkan pendaftaran Nomor: 184.131 dalam Daftar Umum;
5. Biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR:

1. Menyatakan, bahwa "SCOTCH" adalah kata yang memberikan petunjuk tentang asal barang-barang dari daerah geografis Scotlandia.

2. Menyatakan, bahwa Merek Termohon I daftar Nomor 184.131 mengandung sebagai bahagian essential kata geografis "SCOTCH" serta label berpatten khas Scotlandia, ialah "TARTAN" serta kepala lelaki yang memakai topi khas Scotlandia "TAM O'SHANTER";
3. Menyatakan batal, setidak-tidaknya membatalkan pendaftaran Merek nomor 184.131 dalam Daftar Umum atas nama Termohon I, sejauh melindungi "Minuman anggur, minuman keras dan likeur", dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Termohon II untuk mentaati keputusan ini dengan membatalkan pendaftaran Nomor 184.131 dalam Daftar Umum;
5. Biaya menurut hukum;

Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon tersebut, masing-masing Termohon I dan II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Termohon I :

1. Bahwa Pemohon tidak berhak mengajukan permohonan karena Pemohon sebagai asosiasi

produsen whisky di Scotlandia tidak mempunyai kedudukan sebagai Pemohon dalam perkara pembatalan Merek Terdaftar Termohon I di bawah Nomor 1984.131 "SCOTCH BUY & LUKISAN";

Dasar gugatan Pemohon adalah pendaftaran Merek di bawah Nomor 190739 JOHNNIE WALKER, nomor 190262 THE FAMOUS GROUSE DAN 214738 "VAT 69" terdaftar atas nama badan hukum John Walker & Sons Ltd, Matthew GLOAG & Sons Limited dan William Sanderson & Sons Limited.

Seandainya memang benar badan hukum-badan hukum pemilik pendaftaran Merek tersebut adalah anggota dari asosiasi Pemohon akan tetapi kedudukan hukum Pemohon bukan sebagai pemilik/pemegang hak atas pendaftaran Merek-Merek JOHNNIE WALKER, THE FAMOUS GROUSE dan VAT 69;

2. Pihak termohon tidak lengkap;

Didaftarkan Mereka dagang "SCOTCH BUY & LUKISAN" atas nama Termohon I adalah berdasarkan kuasa/ izin maupun lisensi dari pemilik merek dagang tersebut di negara Amerika Serikat,

yaitu *Safeway Stores Incorporated* yang secara tegas memberikan hak kepada Termohon I untuk mendaftarkan Merek dagang milik *safeway* lainnya yang tercantum pada produk *safeway* atas nama Termohon I sehingga pemilik Merek dagang *safeway* harus pula turut digugat.

Eksepsi Termohon II :

1. Bahwa Pemohon menuntut pembatalan Merek Termohon I Scotch Buy Nomor 184.131 (P4) dengan alasan kata SCOTCH mempunyai hubungan erat dengan nama tempat (Scotlandia) sebagai yang dimaksud Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Merek Tahun 1961.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Merek Tahun 1961, tuntutan pembatalan Merek yang dianggap bertentangan dengan Pasal 5 harus diajukan oleh jaksa bukan Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambilkan putusan, yaitu putusannya tanggal 13 Oktober 1988 Nomor:

299/Pdt.G/D/1988/PN.JKT.PST., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

“- DALAM EKSEPSI:

“- Menyatakan eksepsi para Termohon tidak dapat diterima;

“- DALAM POKOK PERKARA:

“- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

“- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 42.000,- (empat puluhdua ribu rupiah) kepada pihak Pemohon;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 13 Oktober 1988 kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 1987 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Oktober 1988 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor: 278/Srt.Pdt.G/1988/PN.Jak.Pus. yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Oktober 1988;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon I dan II yang masing-masing pada tanggal 1 November 1988 dan tanggal 16 Januari 1989 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Januari 1989;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *judex facti* lalai dalam menerapkan :
 - a. Maksud dan tujuan undang-undang Merek tahun 1961, sebagai tercantum dalam *Considerans*;
 - b. Bahwa maksud Undang-undang Merek tahun 1961 adalah untuk melindungi khalayak ramai serta pemakai pertama yang jujur ialah Pemohon dan tidak untuk melindungi pihak yang beritikad buruk yaitu Termohon I;

- c. Uni Paris Pasal 1(2) "*indication of source appellations of origin*";
 - d. Pedoman "*prite non mutat dominium*";
 - e. Undang-undang Merek Pasal 5;
2. Bahwa karena Pemohon kasasi, kata geografis menjadi terkenal di seluruh dunia dan Pemohon kasasi adalah pemakai pertama dan tetap di Indonesia dan di dunia;
- Bahwa Termohon I telah mendaftarkan Merek yang mengandung bagian esensial kata geografis *Scotch*, dengan maksud untuk membonceng pada ketenaran kata geografis *Scotch* dan memperdaya khalayak ramai tentang asal dan kualitas hasil-hasil Termohon I dalam daftar Nomor 184.131.
3. Bahwa dengan terdaftarnya Merek dari Termohon I maka Termohon II tidak konsisten dalam menerapkan Undang-undang Merek Pasal 5 dan Uni Paris.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum acara perdata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon adalah suatu asosiasi berbentuk badan hukum di mana diantara anggota-anggotanya adalah John Walker & Sons Limited yang mempunyai hak atas merek dagang Johnnie Walker, Matthew Gloag & Sons Limited yang mempunyai merek The Famous Grouse dan William sanderson & Son Limited yang mempunyai VAT 69, yang kesemuanya telah terdaftar pada Termohon II;
- b. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah pembatalan merek dagang Termohon I yang telah terdaftar pada Termohon II dengan Nomor Pendaftaran: 184.131 tanggal 16 Agustus 1984;
- c. Bahwa oleh karena Pemohon bukan yang mempunyai hak atas merek-merek dagang tersebut di atas (butir a) berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 21 tahun 1961 (Undang-Undang tentang Merek Perusahaan dan Merek Pemiagaan) dan pula tidak mendapat kuasa khusus dari yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pembatalan merek dagang Termohon I seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 21 tahun 1961, maka Pemohon tidak berwenang untuk mengajukan Pemohon tidak

berwenang untuk mengajukan permohonan dan karenanya permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- d. Bahwa Pemohonpun tidak berwenang untuk mengajukan permohonan pembatalan merek dagang Termohon I atas dasar bahwa merek dagang tersebut mengandung bagian essential kata geografis Scotch dengan label berpattern khas Sotlandia ialah "Tartan" serta Kepala lelaki yang memakai topi khas Sotlandia ialah "Tam O'Shanter" seperti yang dimaksud oleh Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor: 21 tahun 1961, oleh karena sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang yang sama, Jaksalah yang berwenang untuk menuntut pembatalan merek dagang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka berdasarkan alasan sendiri, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi *The Scotch whisky Association* tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Oktober 1988 Nomor 299/

Pdt.G/D/1988/PN.JKT.PST, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan putusan seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon kasasi adalah pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperlihatkan Pasal-Pasal dari undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-undang nomor 14 Tahun 1985 dan undang-undang lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : *THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION*, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Widjojo (oei Tat hwai) cs. tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Oktober 1988 Nomor 1999/Pdt.G/D/1988/PN.JKT.PST.

MENGADILI SENDIRI:

"-Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Para Termohon I dan II.

"-Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 29 Juli 1996 oleh R. Mochamad Iman, S.H, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Soemarsono, SH, dan Mariana Sutadi, SH, sebagai Hakim-hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 1996 oleh ketua beserta Hakim-hakim anggota tersebut dan Leonara Hutagalung, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

41.3. Analisis Penulis

Tuntutan *The Scotch Whisky Association*, sebelum ada undang-undang Merek Nomor 15 tahun 2001, ternyata belum dapat berhasil. Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Agustus 1996 Nomor 2654 K/pdt/1994 belum mengakui wewenang dari asosiasi ini, karena belum berlaku ketentuan

seperti sekarang ini dalam Undang-Undang Merek Nomor: 15 Tahun 2001, dimana diatur masalah indikasi geografis dan indikasi asal. Pada waktu putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung Republik Indonesia diucapkan, belum ada ketentuan dalam undang-undang Merek Indonesia yang mengatur indikasi geografis dan indikasi asal. Sudah jelas bahwa apabila sudah diterima baik ketentuan seperti dalam Undang-Undang Merek Nomor: 15 Tahun 2001, pendirian peradilan akan berlainan dan akan dikabulkan gugatan dari pihak penggugat yang didasarkan atas indikasi geografis dan indikasi asal.

Pelajaran yang dapat ditarik dari Putusan Mahkamah Agung ini ialah bahwa indikasi geografis saja dan asosiasi *The Scotch Whisky Associations*, tidak diberi hak untuk minta pembatalan dan pendaftaran Merek atas dasar indikasi geografis atau indikasi asal. Seperti yang telah dikatakan putusan ini akan berlainan apabila telah diundangkannya Undang-Undang Merek Nomor: 15 Tahun 2001 dimana dengan tegas dinyatakan adalah hak dari suatu asosiasi untuk perlindungan atas indikasi geografis dan indikasi asal.

4.2. TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP PELANGGARAN HAK ATAS MEREK DALAM KASUS SCOTCH

Dalam Pasal 76 mengenai gugatan atas pelanggaran Merek dinyatakan bahwa pemilik Merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya atau pada keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi, dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 76 ayat (2). Sebelumnya gugatan harus diajukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 72 Undang-Undang 19 Tahun 1992.

Gugatan ganti rugi seperti yang dikemukakan di atas juga didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yaitu; Tiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Tetapi di samping gugatan berdasarkan *onrechtmatigedaad* ini, maka Pasal 76 juga membuka kesempatan untuk minta ganti kerugian. Di samping itu juga supaya

diambil langkah-langkah untuk memerintahkan penghentian pemakaian Merek yang dibajak.

Undang-undang Merek yang baru ini memberikan hak kepada pemilik Merek atau penerima lisensi Merek terdaftar untuk mengajukan tuntutan provisi yang tujuannya untuk mencegah kerugian yang lebih besar diderita oleh penggugat. Tuntutan provisi tersebut berisi supaya hak memerintahkan pihak tergugat untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek secara tanpa hak (Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001).

Tuntutan provisi ini dapat diajukan sebelum perkara gugatan ganti rugi diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Apabila dikabulkan Hakim memutus tuntutan provisi dengan putusan sela yang dicatat dalam berita acara sidang.

Mengenai dimungkinkannya permintaan kasasi dan secara langsung juga peninjauan kembali seperti dalam Pasal 82. Walaupun terhadap keputusan mengenai pembatalan Merek tidak dapat dimintakan banding, akan tetapi dapat secara langsung diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dengan adanya ketentuan seperti ini, maka ketentuan dari Pasal 70 menganut prinsip dan menerapkan mekanisme yang sama. Yaitu, tidak dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi, melainkan langsung diajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau juga Peninjauan Kembali.

Untuk pemilik Merek terkenal dari luar negeri kemungkinan untuk minta pembatalan dari Merek-Merek yang telah terdaftar dari pihak lain (Pihak Usahawan Indonesia) dalam daftar Merek di Indonesia. Ini tidak perlu lagi melalui tuntutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), sebagai jalur untuk minta keadilan dengan membawa persoalannya kepada Pengadilan negeri biasa. Tetapi sekarang ini dapat diajukan berdasarkan Undang-undang Merek Nomor 15 tahun 2001, tuntutan mengenai pembatalan dari Merek terkenal yang telah dibajak oleh pihak pengusaha di Indonesia.

Dalam praktek banyak Merek terkenal dari luar negeri telah dibajak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab di Indonesia, oleh karena itu dapat mengajukan permohonan pembatalan berdasarkan Pasal 68 Undang-undang Merek Nomor 15 tahun 2001. Lebih lagi dimana sekarang alasan meminta pembatalan terhadap pendaftaran Merek terkenal pihak ketiga yang tidak berhak, dapat sebagai dasar dari setiap pendaftaran Merek. Hal ini berarti bahwa pemboncengan dan pembajakan dari Merek terkenal oleh pihak-pihak Indonesia dapat dihindarkan atau dibatalkan pendaftarannya. Dengan dasar pelanggaran prinsip itikad baik untuk setiap pembuatan hukum Merek dan pemberian perlindungan.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2654 K/ Pdt/1994 tanggal 9 Agustus 1996.

The Scotch Whisky Association yaitu suatu badan menurut Undang-undang negara Scotlandia yang berkantor di Eidenburg Scotland, telah menggugat PT. Golden dari Jakarta Barat sebagai Tergugat I dan Direktorat Merek sebagai Tergugat II agar dapat dibatalkan Merek dari pihak Tergugat I yang mengandung kata geografis yaitu "SCOTCH", serta label yang khas Scotlandia yaitu "TAM O'SHANTER" Merek dari Termohon/ Tergugat I dibawah Nomor 184.131 dalam Daftar Umum untuk minuman anggur, minuman keras dan likeur, diminta supaya dibatalkan dan diminta supaya dinyatakan bahwa Merek dari Termohon I ini mengandung bagian inisial dari kata geografis SCOTCH.

Ternyata gugatan ini tidak berhasil, karena belum berlaku ketentuan seperti sekarang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dimana diatur masalah indikasi geografis dan indikasi asal ini. Pada waktu putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung diucapkan maka belum ada ketentuan dalam Undang-undang Merek Indonesia yang mengatur soal indikasi geografis dan indikasi asal ini. sudah jelas bahwa apabila sudah diterima baik ketentuan seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pendirian dari Badan Peradilan akan berlainan dan akan dikabulkan gugatan dari pihak penggugat yang didasarkan atas

indikasi geografis dan indikasi asal ini. permohonan pembatalan Merek ini telah kandas, karena alasan formal. The Scotch Whisky Association yang mengajukan permohonan ini dan diwakili oleh 3 perusahaan yaitu :

- a. JOHN WALKER & SONS LIMITED Pemilik dari Merek JOHNNIE WALKER untuk melindungi SCOTCH WHISKY yaitu whisky yang berasal dari Scotlandia.
- b. MATTHEW GLOAG & SONS LIMITED, pemilik dari Merek yang terdaftar "*The Famous Grouse*" dengan gambar untuk melindungi SCOTCH WHISKY yang berasal dari Scotlandia.
- c. WILLIAM SANDER SONS, pemilik dari Merek yang terdaftar "VAT 69" juga untuk melindungi SCOTCH WHISKY yang berasal dari Scotlandia.

Dan yang dimohon untuk dihapuskan pendaftarannya adalah Merek dari Termohon I yang menurut Para Pemohon mengandung bagian inisial dari kata geografis SCOTCH yaitu Merek "SCOTCH BUY" dengan label yang khas Scotlandia "TARTAN" serta kepala lelaki yang memakai topi khas Scotlandia ialah "TAM O'SHANTER". Oleh Pengadilan Negeri dipandang gugatan dari Pemohon ini tidak dapat diterima. Jadi dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 299/Pdt/G/D/PN.Jkt.Pst, tertanggal 13 Oktober 1988, alasan tidak diterimanya adalah :

1. Harus diingat apakah pada keseluruhan atau pada pokoknya Merek yang diminta pembatalan ini adalah sama dengan Merek daripada Pemohon, dan juga bahwa untuk barang-barang yang sejenis dan mengandung nama perniagaan dari orang lain. Pengadilan Negeri kemudian meneliti apakah Merek yang didaftar ini pada keseluruhan atau pada pokoknya adalah sama dengan Merek Pemohon, dan hal ini dianggap tidak demikian adanya, karena dengan Merek dari Pemohon-Pemohon yang telah mengajukan permohonan ini "JOHN WALKER, THE FAMOUS GROUSE, dan VAT 69" sedangkan Merek Termohon adalah "SCOTCH BUY". Jadi dianggap sama sekali tidak ada persamaan. Oleh karena itu permohonan dari Pemohon harus dinyatakan tidak diterima.

Mahkamah Agung dalam kasasi mempertimbangkan Termohon I telah mendaftarkan Merek yang mengandung bagian inisial geografis SCOTCH, dengan maksud membonceng pada ketenaran kata geografis SCOTCH itu dapat memperdaya khalayak ramai tentang asal dan kualitas hasil Termohon I. Kemudian menurut Mahkamah Agung Pemohon adalah suatu Asosiasi yang terbentuk Badan Hukum dimana antara lain John Walker & Sons Limited, Matthew Cloag & Sons Limited dan William Sanderson & Sons Limited, masing-masing pemilik dari Merek JOHN WALKER, THE

FAMOUS GROUSE, dan VAT 69, sedangkan yang dimohonkan adalah pembatalan Merek dagang "SCOTCH BUY". Menurut Mahkamah Agung, Permohonan pembatalan ini harus diajukan oleh seorang Pemohon yang mempunyai hak atas Merek-Merek dagang bersangkutan. Tetapi sekarang tidak jelas demikian adanya dan juga tidak jelas bahwa Pemohon telah mendapat kuasa khusus dari yang mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Merek ini. Oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dinyatakan pula Pemohon tidak berwenang untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Merek Dagang dari termohon I atas dasar bahwa Merek Dagang bersangkutan mengandung bagian esensial dari kata Geografis Scotch dengan label yang berpatron kata khas Scotlandia ialah "Tartan" serta lelaki yang memakai topi khas scotlandia. "Tam O'Shanter. Seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dari Undang-undang Merek Nomor 21 tahun 1961 dan menurut Pasal 10 dari undang-undang itu ayat (2) Jaksalah yang berwenang. Mahkamah Agung berdasarkan pertimbangan sendiri menganggap tidak cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dasar tersebut. Tetapi walaupun Mahkamah Agung menganggap Permohonan Kasasi ini dapat diterima tetapi atas dasar lain harus dinyatakan pula tidak dapat diterima.

Telah dianggap Pemohon tidak berwenang untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Merek Dagang ini. Dengan perkataan lain indikasi Geografis menurut Mahkamah Agung belum memberikan hak untuk minta pembatalan untuk suatu pendaftaran berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Merek Tahun 1961 Nomor 21 yang harus minta sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) dari undang-undang itu adalah Jaksa.

Sebagaimana diketahui bahwa Merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik Merek terdaftar. Karena merupakan hak khusus, maka pihak lain tidak dapat menggunakan Merek terdaftar tanpa seijin pemilik Merek. Orang atau badan hukum yang berminat menggunakan Merek orang atau badan hukum lain harus terlebih dahulu meminta lisensi dan mendaftarkannya ke kantor pendaftaran Merek.

Apabila tanpa melakukan perjanjian lisensi, tetapi langsung menggunakan Merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik orang atau badan hukum lain dan digunakan barang atau jasa yang sejenis dan tidak sejenis untuk Merek terkenal, maka hal ini merupakan pelanggaran hak atas Merek. Jadi bentuk pelanggarannya berupa peniruan Merek terdaftar.

Pelanggaran Merek terdaftar bermotivasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba meniru atau memalsukan Merek-Merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang dilanggarnya.

Mengenai persaingan tidak jujur di dalam Pasal 10 bis dari Konvensi Paris dimuat ketentuan yang mengatur bahwa negara peserta Konvensi Paris terikat untuk memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan yang tidak jujur. Dalam ayat keduanya ditentukan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan *honest practice and commercial matters* dianggap sebagai perbuatan persaingan tidak jujur. Sedangkan ayat ketiganya menentukan bahwa khususnya akan dilarang semua perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal usul barang atau berkenaan dengan usaha-usaha industrial dan komersial dari seseorang pengusaha dan indikasi-indikasi yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul dari suatu barang.

4.2.1. Ketentuan Baru Mengenai Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis

Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek pada Bab VII Pasal 56 mengatur tentang indikasi geografis dan indikasi asal.

Ketentuan mengenai indikasi geografis ini adalah hal yang baru dalam sistem Hukum Merek di Indonesia. Di daerah tertentu indikasi geografis ini karena faktor alamiah atau faktor manusianya atau kombinasi keduanya, yang dapat memproduksi barang-barang dengan ciri khas dan dikenal lama dalam masyarakat sebagai barang yang mempunyai kualitas tertentu. Indikasi geografis ini bukan merupakan Merek dagang tetapi sifat-sifat perlindungan yang diberikannya adalah sama dengan Merek. Tetapi ada perbedaan dengan Merek karena indikasi geografis ini lebih merupakan tanda yang menunjukkan asal suatu barang. Asal barang ini seperti dikatakan tadi terjadi karena faktor geografis, juga termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi kedua faktor tersebut. Faktor-faktor ini telah memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Maka tanda ini adalah yang digunakan sebagai tanda Indikasi Geografis. Tanda ini dapat berupa berbagai

bentuk atau sebagai etiket atau label yang diletakkan pada barang yang dihasilkan. Juga dapat berupa nama tempat

Dari unsur-unsur itu. Mengenai nama tempat ini dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis misalnya Champagne, Bordeaux untuk anggur (Wine). Nama juga dapat karena pemakaian secara terus menerus menjadi terkenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan.

Indikasi geografis ini akan mendapat perlindungan setelah terdaftar. Pendaftaran tersebut dapat diajukan atas permintaan pihak-pihak bersangkutan yaitu lembaga yang mewakili masyarakat di daerah produsen barang yang bersangkutan, atau juga dapat diajukan oleh lembaga yang diberi kewenangan dan kelompok konsumen dari barang-barang tersebut.

Mengenai barang-barang yang dapat dilindungi dengan indikasi geografis ini, dilihat dari segi objek, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Barang-barang yang dihasilkan oleh alam.
2. Barang-barang hasil pertanian
3. Hasil kerajinan tangan.
4. Hasil industri tertentu.

4.3. UPAYA-UPAYA PERLINDUNGAN MEREK

Upaya meningkatkan perlindungan hukum yang dianggap paling ampuh atas Merek adalah menerapkan penegakan hukum yang lebih luas. Berbagai macam bentuk upaya hukum telah dirancang sebagai sistem pelayanan perlindungan hukum kepada pemilik Merek, tidak hanya sekedar tindakan administratif tetapi dapat juga dengan ancaman tuntutan pertanggung jawaban perdata maupun pertanggung jawaban pidana sebagaimana yang akan dikemukakan sebagai berikut:

4.3.1. Penanganan melalaui tindakan administratif oleh kantor Merek.

Tindakan administratif yang dapat dilakukan kantor Merek sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Undang-Undang Kepadanya, dapat diterapkan dalam tahap:

a. Pada tahap proses permintaan pendaftaran.

Pada tahap proses permintaan pendaftaran, Kantor Merek dapat berperan memberikan perlindungan kepada pemilik Merek yang sudah terdaftar. Kantor Merek berhak menolak permintaan pendaftaran, apabila pada tahap pemeriksaan substantif yang digariskan Pasal 18 Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 ternyata Merek yang

diajukan bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 yaitu:

- mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan jasa yang sejenis.
- mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis.
- mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah terkenal.

Tindakan penegakan hukum permintaan pendaftaran Merek dengan alasan bertentangan dengan Pasal 6 sangat efektif melindungi Merek yang sudah terdaftar dan perbuatan atau pembajakan Merek.

Ketelitian Kantor Merek menolak permintaan pendaftaran Merek yang mengandung unsur pemalsuan merupakan tindakan edukatif, korektif dan preventif untuk menciptakan kondisi pertumbuhan Merek yang sehat dalam kehidupan perdagangan nasional, regional dan

global. Dengan demikian, wajar apabila dikatakan bahwa kantor Merek merupakan pintu gerbang pertama tegaknya perlindungan Merek.

Apabila Kantor Merek serius melakukan penyaringan pada tahap proses pemeriksaan syarat dan pemeriksaan substantif sesuai dengan patokan yang ditentukan undang-undang, maka kecil sekali kemungkinan terjadi kejahatan pemalsuan atau pembajakan Merek dalam sistem konstitutif. Sebaliknya, jika pintu ini tidak dijaga ketat oleh kantor Merek pada tahap permintaan pendaftaran, maka akan bobol dan merajalela manipulasi Merek. Apalagi kalau pejabat atau komisi eksaminasi tidak profesional dan mudah dipercaya berkolusi, maka fungsi dan peran kantor Merek sebagai pelindung Utama dan pertama akan menjadi instansi tukang legalisasi pemalsuan Merek.

Kalau begitu, jika bangsa ini bercita-cita melindungi pemilik Merek, apakah Merek asing atau Mereka domestik dan melindungi masyarakat umum dari kejahatan pemalsuan atau pembajakan Merek, tangan pertama yang harus bersih, jujur dan profesional ialah aparat yang dipercaya melakukan eksaminasi di Kantor Merek. Hanya kejujuran yang dibarengi dengan kualitas profesional para

pemeriksa yang mampu memberikan jaminan perlindungan yang keras, tegar dan tegas.

Keberadaan para eksaminator di kantor Merek jangan terlampau terpengaruh mengenai dihadapkannya kepada Pengadilan Niaga, dalam hal ini Pengadilan Niaga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001.

Jika ketegaran dan ketegasan penolakan dilandasi kejujuran dan profesional. Tidak perlu gentar menghadapi Pengadilan Niaga. Lagipula kemungkinan dibawahnya penetapan penolakan yang diambil Kantor Merek ke Pengadilan Niaga merupakan sistem konstitusional yang diciptakan untuk kepentingan bangsa. Ketentuan yurisdiksinya hanya terbatas pada penilaian formal; apakah penetapan penolakan tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan atau apakah dalam mengambil penetapan ada penyalahgunaan wewenang ataupun melampaui batas kewenangan.

Pengadilan Niaga tidak dibenarkan melakukan penilaian substantif dan penetapan penolakan. Sehubungan dengan hal tersebut dihimbau kepada Pengadilan Niaga untuk meningkatkan pemahamannya secara komprehensif tentang ruang lingkup Undang-

Undang Merek. Kalau para hakim yang berfungsi di Pengadilan Niaga menguasai dengan baik undang-undang Merek, maka kecil sekali kemungkinan muncul putusan kontroversial yang menghalalkan Merek palsu menggilas Merek orisinil yang sudah sah pendaftarannya.

b. Penghapusan Asas Prakarsa Kantor Merek.

Tindakan adminisratif kedua yang dapat dilakukan Kantor Merek dalam rangka meningkatkan jaminan perlindungan Merek terdaftar dari pemalsuan, merujuk kepada ketentuan Pasal 51 Undang-Undang nomor 19 tahun 1992, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 1997 memberikan wewenang kepada kantor Merek secara *ex officio* atau atas prakarsa sendiri menghapus pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, bahwa Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang diminta didaftar. Perbuatan ini jelas pemalsuan atau pembajakan dalam arti luas. Menghadapi kasus ini Kantor Merek harus tegas menegakan perlindungan hukum terhadap pemilik Merek yang mengalami kerugian.

Dalam hal inipun diharapkan Kantor Merek tidak segan mengambil tindakan meskipun besar kemungkinan akan dihadapkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri Lain oleh pemilik Merek yang merasa keberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (5), asalkan tindakan Kantor Merek ini dilandasi alasan dan analisis profesional.

4.3.2. Penanganan Melalui Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 telah mengatur secara khusus gugatan atas pelanggaran Merek dalam Pasal 76 dan 77. Pasal 76 ayat (1) berbunyi:

Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis.

Dalam perubahan Pasal 76 ini tidak secara tegas dinyatakan apa yang dapat digugat, karena ketentuan ini menurut penjelasan tidak dimaksudkan untuk membatasi hak dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam mengajukan gugatan. Dalam praktek isi gugatan antara lain dapat berupa gugatan ganti rugi, penghentian pemakaian Merek, atau gugatan untuk mendapatkan keuntungan yang seharusnya diperoleh.

Pada prinsipnya hanya pemilik Merek terdaftar yang dilanggar haknya dapat menggugat atas pelanggaran Merek diatas. Namun juga terjadi pemberian lisensi Merek, maka pihak penerima lisensi Merek terdaftar mempunyai hak pula mengajukan gugatan, mengenai ketentuan ini dapat diamati dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Pasal 78 yang menyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran Merek dapat dilakukan oleh penerima lisensi Merek terdaftar baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Pasal 76 ayat (2) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 mengatakan bahwa Pengadilan yang berwenang mengadili gugatan adalah: Pengadilan Niaga.

Sampai sekarang ini belum ada keputusan Presiden yang menunjuk Pengadilan Niaga Lain di luar Pengadilan Niaga yang ada di Jakarta Pusat, meskipun Undang-Undang Merek ini sudah berumur lebih dari 2 tahun. Menurut penulis sentralisasi yang demikian hanya memberikan keuntungan bagi pemilik Merek yang berdomisili di Jakarta tanpa memperdulikan pengusaha yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. sehingga perlu dikembangkan dengan menunjuk Pengadilan Niaga di daerah lain. Penulis juga berpendapat

bahwa dengan dibukanya nanti Pengadilan Niaga yang lain itu akan memperlancar jalannya proses persidangan dalam memeriksa tuntutan tersebut. Di sisi lain hal tersebut dapat mengirit biaya maupun waktu dari orang atau badan hukum yang menuntut Merek tersebut.

Undang-undang memberikan hak kepada pemilik Merek atau penerima lisensi Merek terdaftar untuk mengajukan tuntutan provisi yang tujuannya untuk mencegah kerugian yang lebih besar diderita oleh penggugat. Tuntutan provisi tersebut berisi supaya pihak tergugat diperintahkan Hakim untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek secara tanpa hak (Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001).

Tuntutan provisi ini dapat diajukan sebelum perkara gugatan atas pelanggaran Merek diputus oleh Pengadilan Niaga. Apabila dikabulkan, Hakim memutuskan tuntutan provisi dengan segala putusan sela yang dicatat dalam berita acara sidang.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga mengenai gugatan atas pelanggaran Merek ini tidak dapat diajukan banding. Tetapi apabila diamati Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 yang mengatakan walaupun terhadap

keputusan mengenai pembatalan Merek tidak dapat dimintakan banding akan tetapi dapat secara langsung diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dengan diadakannya ketentuan seperti ini, maka ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 harus diartikan sebagai menganut prinsip dan menerapkan mekanisme yang sama, yaitu tidak dapat dimintakan banding ke Pengadilan tinggi, melainkan langsung diajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau juga peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung pula.

4.3.3. Penanganan Melalui Hukum Pidana.

Pelanggaran hak atas Merek adalah merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Mengenai tuntutan hukum secara pidana terhadap pelanggaran atas Merek dilakukan oleh negara (pemerintah) baik atas prakaras sendiri maupun atas laporan dari pihak yang merasa dirugikan (produsen/ masyarakat). Sehubungan hal tersebut Undang-Undang nomor 15 tahun 2001, telah mengatur secara khusus tindak pidana di Bidang Merek Pasal 90, Pasal 91 , Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94 yaitu sebagai berikut:

1. Tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya.

Dalam Pasal 90 dikatakan bahwa:

Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

2. Tanpa hak menggunakan Merek yang sama yang pokoknya.

Dalam Pasal 91 dikatakan bahwa:

Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan dengan paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapanratus juta rupiah).

3. Tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dan pada pokoknya dengan indikasi geografis.

Pasal Pasal 92 ayat (1) (2) dan (3) dikatakan bahwa:

5. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar,

dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satumilyar rupiah).

6. Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapanratus juta rupiah).
7. Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis, dilakukan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2).

4. Tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa.

Dalam Pasal 93 dikatakan bahwa:

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

5. Memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui menggunakan Merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain tanpa hak.

Dalam Pasal 84 ayat (1) dikatakan bahwa:

Barang siapa memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000, - (duaratus juta rupiah)

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94 merupakan Pasal 94 merupakan delik aduan (Pasal 95).

Dengan adanya ancaman pidana dan denda yang tidak ringan ini diharapkan perbuatan melanggar hak atas Merek ini dapat berkurang dan bagi Merek yang ingin melakukannya akan berpikir seribu kali untuk memulainya.

Dalam persoalan pelanggaran hak atas Merek ini walaupun korban sudah mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian pemakaian Merek, tetap saja perbuatan tersebut tidak menghapus tuntutan pidana terhadap pelakunya.

Sebagaimana halnya dengan tindakan pidana lainnya dimana dilakukan tugas penyidikan maka Undang-undang Nomor 15 tahun 2001, Pasal 89 mengatur tentang penyidikan atas tindak Pidana Merek yang ditetapkan selain penyidikan

Polri sehingga penyidikan pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas tanggung jawabnya meliputi pembinaan Merek, diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindakan pidana bidang Merek.

Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Pasal 89 ayat (2) menentukan bahwa penyidik pejabat pegawai negeri sipil tersebut berwenang:

- c. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek.
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek.
- e. Meminta keterangan atau bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek.
- f. Melakukan pemeriksaan atau pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek.
- g. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek; dan
- h. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik Pejabat Polri, kemudian Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan pejabat Pegawai Negeri Sipil kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 82 Undang-Undang Merek nomor 15 tahun 2001 ditentukan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang dimaksudkan dalam Pasal 80 ayat (8) tidak dapat diajukan permohonan banding. Pasal 76 ini adalah gugatan mengenai ganti rugi. Dalam Pasal ini dinyatakan bahwa pemilik Merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang menggunakan Mereknya, yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya atau pada keseluruhannya secara tanpa hak, berupa ganti rugi dan penghentian pemakaian Merek tersebut. Gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80. Pengadilan Niaga jakarta pusat. Gugatan ganti rugi seperti yang dikemukakan di atas juga didasarkan atas Pasal 1365 KUH Perdata tetapi disamping gugatan berdasarkan *Onrecht matigedaad* ini, maka Pasal 1365 juga membuka kesempatan untuk minta ganti kerugian yang juga mungkin

secara profesional atau apa yang dinamakan dengan "tindakan sementara" atau "Tuntutan provisi". Antara lain dengan memerintahkan penghentian pemakai Merek yang dibajak ini sementara pemeriksaan dilangsungkan. Tuntutan *The Schooth Whisky Assosiation*, sebelum ada perubahan Undang-Undang Merek tahun 2001, ternyata belum dapat berhasil karena dalam Undang-Undang Merek yang pada saat putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Agustus 1996, nomor 2654 K/Pdt/1994 diucapkan belum mengakui wewenang dari asosiasi ini, sebab belum dikenal indikasi goeografis atau indikasi asal. Sesuai dengan perjanjian TRIP'S maka telah dimasukan pula pengertian indikasi goeografis dan indikasi asal ini dalam undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang mengatur mengenai indikasi goeografis dan indikasi asal, ternyata akhirnya pihak usahawan Indonesia ini menyadari kesalahannya dan telah bersedia secara sukarela tidak memakai lagi indikasi goeografis ini.

2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi hak atas Merek yaitu:
 - a. Penanganan melalui tindakan Administratif yang dilakukan oleh Kantor Merek melalui penolakan permintaan pendaftaran apabila Merek yang akan

didaftarkan tersebut bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 dan penghapusan pendaftaran Merek dari daftar umum Merek (DUM) dengan alasan yang disebutkan Pasal 61 ayat (2).

- b. Upaya-upaya yang bersifat represif yaitu menghukum pelaku pemalsuan Merek dengan hukuman yang setimpal dengan intensitas kejahatannya melalui penanganan hukum perdata dan pidana.

5.2. Saran-saran

Mengingat begitu pentingnya penggunaan Merek atas suatu barang atau jasa, maka sangatlah perlu dipahami ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001.

Peranan undang-undang yang mengatur tentang Merek ini dan akan dirasakan semakin diperlukan dalam dunia perdagangan dalam menciptakan iklim perekonomian dan perdagangan yang sehat dan dinamis khususnya dalam era perdagangan bebas nanti. Untuk memperlancar pelaksanaan undang-undang Merek ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu diadakan penyebarluasan pemahaman tentang Merek ini, yang dapat dilakukan dengan penyuluhan-penyuluhan seperti lewat media masa, TV, radio maupun dalam seminar-seminar, sehingga dapat dihindarkan sedini mungkin tindakan pelanggaran hak atas Merek.
2. pembajakan Merek asing, Merek terkenal atau Merek yang berindikasi geografis dan berindikasi asal yang tidak terdaftar dalam daftar umum Merek (DUM), perlu mendapat perhatian sebab akan berdampak kurang baik dalam hubungan internasional
3. mengenai tuntutan ganti rugi atau gugatan terhadap pelanggaran hak atas Merek, sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan, hendaknya kedua belah pihak (orang atau badan hukum) yang berperkara dirundingkan terlebih dahulu perkara yang akan diajukan tersebut secara damai dengan mengadakan perjanjian lisensi, sebab dengan perjanjian lisensi ini akan saling menguntungkan kedua belah pihak.
4. mengenai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak atas Merek perlu ditindak secara tegas, sebab pemalsuan Merek atau pembajakan Merek selain merugikan produsen juga masyarakat merasa dirugikan atau tertipu atas barang-barang yang dibelinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999;
- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001;
- Adrianus Meliala, *Praktek Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993;
- Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai HAKI di Indonesia*, Jakarta, 1998;
- BPHN, *Seminar Hukum Atas Merek*, Bina Cipta, Jakarta, 1985
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2002
- Gatot Supramono, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor: 19 Tahun 1992*, Djambatan, Jakarta, 1990
- Harsono Adi Sumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990
- Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999;
- Insan Budi Maulana, *Et., Al., Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Klinik HaKI Jakarta, Yogyakarta, 2000;
- Iur Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradya Paramita, Jakarta, 1980;
- Juajire Sumardi, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995;
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak Kekayaan Intelektual*, sinar Grafika, Jakarta, 1995;

- M., Djumhana, R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)* Cet. I. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993;
- Nasution. Az., *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995,
- Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995;
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal Di Indonesia*, CV, mandar Maju, Bandung, 2000;
- _____, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000;
- Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Perdagangan Internasional (GATT dan GSP)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994;
- _____, *Segi-Segi Hukum Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung, 1995;
- Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002;
- Sukotjo Hardiwinoto, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Era Persaingan Pasar Bebas*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1999;
- Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-Negara Asean*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996;
- Tim Lindsey, et. al., *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu pengantar*, Alumni, Bandung, 2001,

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 19 Tahun 1992 Tentang
Merek;

Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 14 Tahun 1997 Tentang
Merek;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek

Artikel-Artikel

Henry Soelistiyo Budi, *Tindakan Pemerintah dalam Mengantisipasi Pelanggaran di Bidang HaKI*, News Letter, Nomor. 31/VIII/Desember/1997;

_____, *Pokok Pikiran di sekitar Persoalan Merek Terkenal*, Jakarta, 27 November 1997;

_____, *Status Indegenous Knowledge dalam Sistem HaKI*, Makalah disampaikan dalam acara Kajian sehari dengan Tema HAKI di Indonesia, *Mewujudkan Masyarakat Etik dan Profesional Memasuki Perdagangan Bebas*, Semarang, 2000;

Achmad Zen Umar purba, *Menyambut Millenium III: TRIPs, Dimensi Baru HaKI dan Kesiapan Kita*, News Letter, Nomor. 39/X/Desember/1999;

Hadiah Herawatie, *Prinsip-Prinsip Merek*, Pelatihan Teknik Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum, Proyek Pembinaan Teknik Yustisial Mahkamah Agung, 1998;

Sri Rejeki Hartono, *Peranan HaKI Dalam Perdagangan Internasional*, Seminar Nasional, Undip, Semarang, 1997;

Sunaryati Hartono, C.F.G., *Strategi dan Peran Hukum di Bidang Hak Milik Intelektual Menyongsong Era Global*, Makalah disampaikan pada Panel Diskusi Bidang Hak Milik Intelektual, Koordinator Bidang Hukum DPP Golkar, Jakarta, 1992.